Industrie Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Bureau canadien des brevets

Recueil des pratiques du Bureau des brevets

Ottawa-Hull, Canada
K1A 0C9

Mars 1998

RECUEIL DES PRATIQUES DU BUREAU DES BREVETS

AVANT-PROPOS

Le présent Recueil des pratiques du Bureau des brevets a été préparé par les employés du Bureau canadien des brevets en consultation avec des praticiens de brevets. Ce Recueil servira de guide aux fins de pratique en vertu de la Loi et des Règles modifiées, qui sont entrées en vigueur le 1 octobre 1996. Il remplacera les versions antérieures du Recueil des pratiques du Bureau des brevets en ce qui a trait aux pratiques à suivre pour les demandes déposées à compter du 1 octobre 1989. Il ne couvre pas certaines pratiques qui s'appliquent seulement aux demandes déposées avant le 1 octobre 1989, comme les conflits ou les restrictions concernant les antériorités pertinentes. Il faut alors consulter une ancienne version pour obtenir des indications quant à la façon de procéder dans ces cas.

Ce Recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être cité comme autorité. Cette autorité doit être fondée sur la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets et leurs interprétations telles que rapportées dans les jugements des tribunaux.

Ce Recueil a été préparé avec un peu de bénéfice d'expérience pratique en ce qui a trait à la Loi et aux Règles modifiées. Il devra nécessairement être révisé de façon périodique au fur et à mesure que l'expérience pratique sera acquise. Les suggestions visant des modifications ou améliorations du présent Recueil sont les bienvenues. Ces propositions devraient idéalement prendre la forme d'une ébauche de texte à insérer au Recueil plutôt que de critiques du texte existant.

Il faut adresser les suggestions à l'attention de :

Dave Cillis
Industrie Canada
Bureau canadien des brevets
50, rue Victoria
Place du Portage I
Pièce 611C
Hull (Québec)
K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-2816
Télécopieur : (819) 994-1989
Courrier électronique : cipo.contact@ic.gc.ca

Lorsqu'il y a modification du texte, cette modification sera surlignée à la section «Quoi de neuf» du site Web de l'OPIC http://opic.gc.ca. Dans la liste des chapitres qui précèdent le texte du Recueil, on indiquera l'existence d'une version modifiée de ce chapitre avec la date appropriée.

Pour le moment, la version de mars 1998 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets sera disponible seulement en format électronique. S'il y a suffisamment de demandes de la version papier pour permettre la publication, on procédera à cette publication. Un avis à cet effet sera présenté à la section «Quoi de neuf» du site Web de l'OPIC et dans la Gazette du Bureau canadien des brevets.

Pierre Trépanier
Directeur, Direction des brevets

LISTE DES CHAPITRES

CONTACT AVEC LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS Version - août 2000	1
MISE A LA DISPONIBILITÉ ET INSPECTION DES DOCUMENTS Version - mars 1998	2
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE Version - mars 1998	3
PÉTITIONS ET DÉSIGNATION D'AGENTS OU DE REPRÉSENTANTS Version - mars 1998	4
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT ET AU COMPLÈTEMENT Version - mars 1998	5
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET ENREGISTREMENT Version - mars 1998	6
PRIORITÉ INTERNE ET PRIORITÉ CONVENTIONNELLE Version - mars 1998	7
ABRÉGÉ Version - mars 1998	8
DESCRIPTION Version - mars 1998	9
DESSINS Version - mars 1998	10
REVENDICATIONS Version - mars 1998	11
CLASSIFICATION Version - mars 1998	12
EXAMEN DES DEMANDES Version - mars 1998	13
UNITÉ DE L'INVENTION Version - mars 1998	14
EXIGENCES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ Version - mars 1998	15
UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE Version - mars 1998	16
BIOTECHNOLOGIE Version - mars 1998	17
PROTESTATIONS ET DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS Version - septembre 2000	18
MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE BREVET Version - mars 1998	19
DÉLAI, RETRAIT, ABANDON ET DÉCHÉANCE Version - mars 1998	20
DÉCISION FINALE Version - mars 1998	21
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) Version - mars 1998	22
MODIFICATION DES BREVETS Version - mars 1998	23
TAXES PÉRIODIQUES Version - mars 1998	24
TARIF DES TAXES Version - mars 1998	25

Table des matières

1 CONTACT AVEC LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS

1.01 EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS
1.02 CORRESPONDANCE EN PERSONNE OU PAR LA POSTE
1.03 CORRESPONDANCE TRANSMISE PAR TÉLÉCOPIEUR
1.04 CORRESPONDANCE TRANSMISE ÉLECTRONIQUEMENT EN ACCÉDANT AU SITE DE L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (OPIC)
1.05 DATE DE RÉCEPTION
1.06 ENTREVUES
1.07 PUBLICATIONS SUR LES BREVETS

2 MISE A LA DISPONIBILITÉ ET INSPECTION DES DOCUMENTS

2.01 CONSULTATION DES DOCUMENTS
2.01.01 Demandes mises à la disponibilité du public
2.01.02 Confidentialité des demandes non ouvertes
2.01.03 Effet des retraits de la demande de priorité sur la consultation des documents
2.01.04 Conséquences légales de la date de mise à la disponibilité du public
2.02 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DEMANDES
2.02.01 Numérotation des demandes
2.02.02 Renseignements sur l'état des demandes identifiées par des numéros de série
2.03 RECHERCHE PAR LE PUBLIC
2.04 OPINIONS SUR LES DEMANDES OUVERTES
2.04.01 Validité et interprétation des brevets

3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE

3.01 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES PERSONNES AUTORISÉES
3.01.01 Renseignements sur l'état des demandes
3.01.02 Renseignements sur les décisions
3.02 RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE
3.02.01 Recherches s'appuyant uniquement sur les brevets étrangers
3.02.02 Mode de recherche

4 PÉTITIONS ET DÉSIGNATION D'AGENTS OU DE REPRÉSENTANTS

4.01 PÉTITION
4.01.01 Modification de la pétition
4.01.02 Titre
4.01.03 Loi sur les inventions des fonctionnaires
4.02 NOMINATION DES AGENTS
4.02.01 Nomination des coagents
4.03 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
4.04 REQUÊTE DU STATUT DE PETITE ENTITÉ
4.05 DESSIN DE PRÉFÉRENCE
4.06 JURISPRUDENCE

5 EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT ET AU COMPLÈTEMENT

5.00 OBJET DU CHAPITRE
5.01 DÉPÔT DES DEMANDES
5.02 EXIGENCES RELATIVES À L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT
5.03 COMPLÈTEMENT D'UNE DEMANDE
5.03.01 Complètement des demandes déposées avant le 1er octobre 1996
5.04 JURISPRUDENCE

6 DROIT DE PROPRIÉTÉ ET ENREGISTREMENT

6.01 INTRODUCTION
6.02 PREUVE
6.03 ENREGISTREMENT
6.04 DEMANDEUR POUR UNE DEMANDE DE BREVET PCT À LA PHASE NATIONALE
6.05 REFUS D'UN INVENTEUR CONJOINT DE PROCÉDER
6.06 CORRECTION DE DOCUMENTS DE TRANSFERT
6.07 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
6.08 COPIES CERTIFIÉES
6.09 MAINTIEN D'UNE SUCCESSION DE TITULARITÉ
6.10 DROITS DE PROPRIÉTÉ
6.11 INFORMATION DE PROPRIÉTÉ

7 PRIORITÉ INTERNE ET PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

7.01 EXIGENCES DE DÉPÔT LORSQUE LA PRIORITÉ EST DEMANDÉE
7.01.01 Priorité interne
7.01.02 Priorité PCT
7.02 DÉLAIS POUR DEMANDER LA PRIORITÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE PARIS
7.03 PRIORITÉ ET DATE DE MISE À LA DISPONIBILITÉ AU CANADA
7.03.01 Retrait de priorité
7.04 PETITS BREVETS "PETTY PATENTS" ET CERTIFICATS D'AUTEUR
7.05 DEMANDES «CONTINUATION-IN-PART» É.U.A.
7.06 PRIORITÉS MULTIPLES

8 ABRÉGÉ

8.01 ABRÉGÉ
8.02 SIGNES DE RÉFÉRENCE DANS L'ABRÉGÉ
8.03 EXAMEN DE L'ABRÉGÉ
8.04 DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION
8.05 EXEMPLES D'ABRÉGÉS

9 DESCRIPTION

9.01 DESCRIPTION
9.02 TITRE DE L'INVENTION
9.03 RENVOI AUX DESSINS
9.04 RENVOI À D'AUTRES DOCUMENTS DANS LA DESCRIPTION
9.05 DESCRIPTION INCOMPLÈTE
9.06 MARQUES DE COMMERCE DANS LA DESCRIPTION
9.07 MODIFICATIONS DE LA DESCRIPTION
9.08 JURISPRUDENCE

10 DESSINS

10.01 DESSINS
10.01.01 Restrictions concernant les modifications des dessins
10.02 PHOTOGRAPHIES

Table des matières

11 REVENDICATIONS

11.01 EXIGENCES DE BASE
11.02 PRINCIPES DE CONSTRUCTION
11.03 CLARTÉ
11.03.01 Antécédents
11.03.02 Ambiguïté dans les revendications
11.03.03 Restrictions négatives
11.04 COMPLÈTEMENT DES REVENDICATIONS
11.05 ÉTAYAGE
11.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications
11.05.02 Portée de la description
11.05.03 Intervalles non identifiées
11.06 REVENDICATIONS DÉPENDANTES
11.07 COMBINAISONS
11.07.01 Combinaison exhaustives
11.07.02 Agrégation
11.08 REVENDICATIONS DE PRODUITS
11.08.01 Revendications de produits par le procédé
11.09 REVENDICATIONS DE MOYENS
11.10 REVENDICATIONS DE PROCÉDÉ, DE MÉTHODE, DE MODE D'EMPLOI ET D'USAGE
11.10.01 Revendications de procédé et de méthode
11.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage
11.11 REVENDICATIONS MARKUSH
11.12 BREVETS EN SÉLECTION
11.13 JURISPRUDENCE

12 CLASSIFICATION

12.01 INTRODUCTION
12.02 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
12.02.01 Disposition des symboles de la CIB
12.02.02 Structure hiérarchique de la CIB et autres renseignements utiles
12.02.03 Classification des inventions selon la CIB
12.02.04 Considérations en matière de CIB lors d'une recherche
12.03 CLASSIFICATION CANADIENNE DES BREVETS
12.03.01 Disposition de la CCB
12.03.02 Structure hiérarchique de la CCB et autres renseignements utiles
12.03.03 Classification CCB des inventions
12.03.04 Considérations en matière de CCB lors d'une recherche
12.04 CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES
12.05 CLASSIFICATION AMÉRICAINE DES BREVETS
12.06 RECHERCHE
12.06.01 Outils de recherche
12.06.02 Stratégies de recherche

Table des matières

13 EXAMEN DES DEMANDES

13.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
13.02 REQUÊTE D'EXAMEN
13.03 REQUÊTE D'AVANCEMENT D'EXAMEN (ORDONNANCE SPÉCIALE)
13.04 ANTÉRIORITÉS INVOQUÉES DANS LES DEMANDES À L'ÉTRANGER
13.05 EXAMEN
13.05.01 Recherche des antériorités
13.05.02 Irrégularités dans la demande
13.06 RAPPORT DE L'EXAMINATEUR
13.07 MODIFICATION DE LA DEMANDE
13.08 DÉCISION FINALE
13.09 REJET DES DEMANDES DE BREVETS
13.10 ACCEPTATION ET AVIS D'ACCEPTATION
13.11 RETRAIT DE L'ACCEPTATION
13.12 DÉLIVRANCE D'UN BREVET

14 UNITÉ DE L'INVENTION

14.01 UNITÉ DE L'INVENTION
14.02 UNITÉ DE L'INVENTION; DIVISION DES DEMANDES
14.02.01 Ordre des revendications
14.02.02 Exemples
14.03 GROUPEMENTS ACCEPTABLES DES REVENDICATIONS
14.03.01 Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison
14.03.02 Revendications Markush
14.03.03 Produits intermédiaire et final
14.04 GROUPEMENTS DE REVENDICATIONS INACCEPTABLES
14.04.01 Revendications chaînons
14.05 DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
14.05.01 Délais applicables aux demandes complémentaires
14.06 EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
14.06.01 Demandes complémentaires mises à la disponibilité du public
14.06.02 Mémoire descriptif ne contient aucune matière nouvelle
14.06.03 Divisions supplémentaires
14.06.04 La pétition d'une demande complémentaire
14.07 TAXES ET DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
14.08 JURISPRUDENCE

15 EXIGENCES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ

15.01 CONDITIONS DE BREVETABILITÉ
15.01.01 Nouveauté et antériorité
15.01.02 Évidence
15.02 PRIORITÉ INTERNE
15.03 DATE DE REVENDICATION
15.04 PÉRIODE DE GRÂCE
15.05 CITATION DE LA TECHNIQUE
15.05.01 Documents d'opposition
15.05.02 Documents à titre d'information
15.05.03 Identification des documents cités
15.05.04 Citation erronée de documents
15.06 DÉLAIS DANS LA CITATION DES DOCUMENTS
15.06.01 Citations des demandes canadiennes en coinstance
15.06.02 Demandes PCT en coinstance
15.07 JURISPRUDENCE

16 UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE

16.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
16.02 DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE
16.02.01 Une invention doit être utile
16.03 BREVETABILITÉ D'UNE INVENTION
16.04 EXEMPLES DE MATIÈRES NON BREVETABLES
16.05 MATIÈRE VIVANTE
16.06 LOGICIELS ET MATIÈRE BREVETABLE
16.07 LOGICIELS ET MATIÈRE NON BREVETABLE
16.08 DIRECTIVES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ
16.09 RÉFÉRENCES
16.10 JURISPRUDENCE

17 BIOTECHNOLOGIE

17.01 PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE
17.02 MATIÈRE BIOLOGIQUE
17.03 DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE
17.04 TRAITÉ DE BUDAPEST
17.05 SITUATION NÉCESSITANT UN DÉPÔT
17.06 MOMENT ET LIEU DU DÉPÔT
17.07 RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPÔT
17.08 MODALITÉS DE DÉPÔT
17.09 ACCÈS AU DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE

17.09.01 Accès à un dépôt mentionné dans un brevet délivré
17.09.02 Accès à un dépôt mentionné dans une demande accessible au public
17.09.03 Désignation d'un expert indépendant
17.09.04 Engagement
17.09.05 Certification
17.10 NOUVEAUX DÉPÔT ET DÉPÔT TRANSFÉRÉS
17.11 RÉSUMÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔT
17.12 LISTAGES DES SÉQUENCES DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS
17.13 SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES
17.14 SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS
17.15 SÉQUENCES PRÉSENTANT DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS
17.16 SÉQUENCES HYBRIDES ET SÉQUENCES COMPORTANT DES ESPACES VIDES
17.17 SÉQUENCES CONNEXES
17.18 EN-TÊTES DU LISTAGE DES SÉQUENCES
17.19 LISTAGE DES SÉQUENCES DÉCHIFFRABLES PAR ORDINATEUR
17.20 PROGRAMME UTILITAIRE
17.21 PUBLICATIONS DANS LA GBCB

18 PROTESTATIONS ET DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS

18.01 DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS
18.02 PROTESTATIONS
18.03 AFFIDAVITS
18.04 SUITE DONNÉE AUX PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS
18.05 PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

19 MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE BREVET

19.01 PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS PAR LE DEMANDEUR
19.02 FORMES DE MODIFICATION
19.03 EXPLICATIONS À L'APPUI
19.04 INSERTION DE NOUVELLES PAGES AU DOSSIER DE LA DEMANDE
19.05 CONDITIONS D'ACCEPTATION PAR LE BUREAU
19.06 MATIÈRE ACCEPTABLE
19.06.01 Pétitions
19.07 RÉPONSES INCOMPLÈTES ET PEU SATISFAISANTES
19.08 GENRES DE MODIFICATIONS
19.08.01 Modifications volontaires avant la requête d'examen
19.08.02 Modifications volontaires après la requête d'examen
19.08.03 Modifications des demandes PCT
19.08.04 Modifications en réponse à une requête de l'examinateur
19.08.05 Modifications en réponse à une décision finale
19.08.06 Modifications après l'avis d'acceptation

19.08.07 Avis du commissaire sur la non-acceptabilité
19.08.08 Modifications après l'omission de payer la taxe finale
19.08.09 Modification après le paiement de la taxe finale
19.08.10 Correction des erreurs négligeables
19.09 EXAMEN ADDITIONNEL DES DEMANDES MODIFIÉES
19.10 MODIFICATIONS INACCEPTABLES
19.10.01 Procédure de rejet de la nouvelle matière
19.10.02 Procédure reliée aux réponses de mauvaise foi
19.10.03 Procédures reliées aux modifications inacceptables après l'avis d'acceptation
19.10.04 Procédure reliée au refus d'une modification après le versement de la taxe finale
19.11 JURISPRUDENCE

20 DÉLAI, RETRAIT, ABANDON ET DÉCHÉANCE

20.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
20.02 DÉLAIS
20.02.01 Retrait d'une demande
20.02.02 Demande de priorité
20.02.03 Dépôt d'une demande complémentaire
20.02.04 Complémentation de la demande
20.02.05 Nomination d'un agent de brevets
20.02.06 Dépôts de matières biologiques
20.02.07 Requête d'examen
20.02.08 Réponse à une requête du commissaire ou de l'examinateur
20.02.09 Appel à la Cour fédérale
20.02.10 Rétablissement des demandes abandonnées
20.02.11 Taxe finale
20.02.12 Redélivrance
20.02.13 Taxes périodiques
20.03 DÉLAIS EXPRIMÉS EN «MOIS»
20.04 DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ
20.05 PROROGATION
20.06 RETRAIT D'UNE DEMANDE PAR UN DEMANDEUR
20.07 ABANDON
20.08 RÉTABLISSEMENT
20.09 BREVET PÉRIMÉ
20.10 JURISPRUDENCE

21 DÉCISION FINALE

21.01 INTRODUCTION
21.02 RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE
21.03 RÉPONSES SATISFAISANTES
21.04 RÉPONSES NON SATISFAISANTES
21.05 COMMISSION D'APPEL DES BREVETS
21.06 RÉVISION DE LA CAB
21.07 DÉCISION DU COMMISSAIRE
21.08 MODIFICATIONS APRÈS UNE DÉCISION FINALE
21.09 APPELS
21.10 POURSUITE APRÈS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

22 TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

22.01 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PCT
22.01.01 Définitions
22.02 UTILITÉ DU PCT POUR LES DÉPOSANTS
22.03 PHASE INTERNATIONALE DE LA PROCÉDURE SELON LE PCT
22.03.01 Traitement par l'office récepteur
22.03.02 Conditions pour l'obtention d'une date de dépôt international
22.03.03 Taxes relatives au dépôt d'une demande internationale
22.03.04 Eléments de la demande internationale
22.03.05 Désignation des pays et son effet (règle 4.9)
22.03.06 Traitement par le Bureau international
22.03.07 Modifications des revendication auprès du BI (article 19)
22.03.08 Publication internationale
22.03.09 Traitement par l'administration chargée de la recherche internationale
22.03.10 Objets exclus de la recherche et unité de l'invention
22.03.11 Rapport de recherche internationale
22.03.12 Traitement par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)
22.03.13 Taxes relatives à l'examen international
22.03.14 Modifications auprès de l'AEPI (article 34)
22.03.15 Objets exclus et unité de l'invention
22.03.16 Rapport d'examen préliminaire international
22.04 PHASE NATIONALE D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE
22.04.01 Entrée dans la phase nationale
22.04.02 Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale en vertu du chapitre I
22.04.03 Contenu d'une demande PCT entrant aux termes du chapitre II
22.04.04 Autres modifications à l'entrée dans la phase nationale ou après
22.04.05 Entrée en retard dans la phase nationale
22.04.06 Exigences de complètement à la phase nationale
22.05 JURISPRUDENCE

23 MODIFICATION DES BREVETS

23.00 CONTENU DU CHAPITRE
23.01 RENONCIATION
23.02 RÉEXAMEN
23.02.01 Requête
23.02.02 Procédure d'avis
23.02.03 Requête inacceptable
23.02.04 Requête complétée
23.02.05 Conseil de réexamen
23.02.06 Refus du réexamen
23.02.07 Réexamen
23.02.08 Constat de réexamen
23.02.09 Fin du réexamen
23.02.10 Période d'appel
23.03 REDÉLIVRANCE
23.03.01 Division d'une demande de redélivrance
23.03.02 Redélivrance d'une redélivrance
23.03.03 Redélivrance et nouvelle matière
23.03.04 Revendications dans un brevet redélivré
23.03.05 Redélivrance contenant des revendications des différentes catégories
23.03.06 Motifs justifiant une redélivrance
23.03.07 Absence de revendication de l'invention
23.03.08 Omission de revendiquer de manière étendue
23.03.09 Revendication trop vaste
23.03.10 Ajout de revendications restreintes
23.03.11 Description insuffisante
23.03.12 Raisons inacceptables pour justifier la redélivrance
23.03.13 Pétition de redélivrance
23.03.14 Examen des demandes de redélivrance
23.04 CORRECTIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 8
23.05 JURISPRUDENCE

24 TAXES PÉRIODIQUES

24.01 PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE
24.02 MAINTIEN EN ÉTAT DES DEMANDES DE BREVETS
24.02.01 Dates d'échéance des taxes périodiques sur les demandes
24.02.02 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques de demande
24.02.03 Omission de payer des taxes périodiques de demande
24.03 MAINTIEN EN ÉTAT DES BREVETS
24.03.01 Dates d'échéance des taxes périodiques sur les brevets
24.03.02 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques
24.03.03 Omission de payer la taxe périodique sur les brevets
24.04 PARTIE VI DE L'ANNEXE II DES RÈGLES SUR LES BREVETS

25 TARIF DES TAXES

25.01 INTRODUCTION

CHAPITRE 1

CONTACT AVEC LE BUREAU DES BREVETS

1.01 EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS
1.02 CORRESPONDANCE EN PERSONNE OU PAR LA POSTE
1.03 CORRESPONDANCE TRANSMISE PAR TÉLÉCOPIEUR
1.04 CORRESPONDANCE TRANSMISE ÉLECTRONIQUEMENT EN ACCÉDANT AU SITE DE L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (OPIC)
1.05 DATE DE RÉCEPTION
1.06 ENTREVUES
1.07 PUBLICATIONS SUR LES BREVETS

CHAPITRE 1
CONTACT AVEC LE BUREAU DES BREVETS

1.01
EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS

Le Bureau des brevets est situé à la Place du Portage I, 50, rue Victoria, Hull, Québec. Les numéros de téléphone du Bureau des brevets les plus utilisés sont :

Information générale : (819) 997-1936
Télécopieur de l'information générale : (819) 953-7620
Salle du courrier : (819) 997-1727
Finances : (819) 994-4682

1.02
CORRESPONDANCE EN PERSONNE OU PAR LA POSTE

Toute correspondance à l'intention du commissaire aux brevets ou du Bureau des brevets devrait être adressée[1] au :

Commissaire aux brevets :
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I, 3e étage
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

Toute correspondance adressée au commissaire est réputée reçue le jour où elle est livrée au Bureau des brevets, aux bureaux régionaux désignés d'Industrie Canada ou aux services du courrier désignés, où la livraison est effectuée durant les heures de bureau de ces établissements. Ces établissements désignés sont[2] :

1) Service du courrier recommandé de la Société canadienne des postes.

2) Industrie Canada
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier Ouest
Rez-de-chaussée
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Tél. : (613) 990-4582

3) Industrie Canada
5, Place Ville-Marie, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 2G2
Tél. : (514) 496-1797

---

[1] Aux fins du paragraphe 5(2) des *Règles sur les brevets*

[2] Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des *Règles sur les brevets*

4) Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : (416) 973-5000

5) Industrie Canada
Place du Canada
9700, avenue Jasper, bureau 540
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Tél. : (403) 495-4782

6) Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, bureau 2000
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1
Tél. : (604) 666-5000

Les modifications à ces établissements désignés seront identifiés dans la *Gazette du Bureau des brevets*. Toute correspondance est timbrée d'une date à la réception par chaque établissement. Cette date sera utilisée pour les exigences temporelles en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, y compris la date de dépôt des demandes de brevets.

La correspondance qui parvient au Bureau des brevets à un autre endroit qu'au service du courrier sera acheminée au service du courrier où elle sera alors timbrée de la date de réception. Une correspondance n'a pas de date officielle tant qu'elle n'a pas été timbrée d'une date par le service du courrier ou par un établissement désigné.

1.03
CORRESPONDANCE TRANSMISE PAR TÉLÉCOPIEUR

Le Bureau des brevets accepte toute demande de brevet ou autre correspondance à l'intention du commissaire aux brevets, transmise par télécopieur aux numéros ci-dessous[3] (télécopieurs du service du courrier) :

(819) 953-CIPO (953-2476) ou
(819) 953-OPIC (953-6742)

1.04
CORRESPONDANCE TRANSMISE ÉLECTRONIQUEMENT EN ACCÉDANT AU SITE DE L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (OPIC)

Toute correspondance à l'intention du commissaire aux brevets pour le dépôt de demandes de brevets peut être transmise électroniquement en accédant au site de

[3] Conformément à l'article 8.1 de la *Loi sur les brevets* et aux fins des paragraphes 5(6) et 54(5) des *Règles sur les brevets*

l'OPIC aux adresses suivantes[4] :

https://strategis.ic.gc.ca/patbrev-filing/application/frndoc/ pt_filing_form-f.html
ou en anglais à :
https://strategis.ic.gc.ca/patbrev-filing/application/engdoc/pt_filing_form-e.html

Toute autre correspondance à l'intention du commissaire aux brevets concernant des demandes ou brevets (p. ex. paiements de taxes, enregistrement de documents, demande d'entrée dans la phase nationale d'une demande internationale), peut être transmise électroniquement en accédant au site de l'OPIC aux adresses suivantes :

https://strategis.ic.gc.ca/patbrev-filing/application/frndoc/pt_correspondence-f.html
ou en anglais à :
https://strategis.ic.gc.ca/patbrev-filing/application/engdoc/pt_correspondence-e.html

Les exigences ayant trait à la présentation des documents stipulés aux articles 68, 69 et 70 des *Règles sur les brevets* s'appliquent à la correspondance transmise électroniquement, incluant par télécopieur. Le format acceptable pour les documents transmis électroniquement par le site de l'OPIC, tels les cessions ou mémoires descriptifs, est : le format TIFF CCITT Groupe 4, multi-pages, noir et blanc, 300 PPP, ou le format PDF. Le listage des séquences devra toutefois être présenté dans le format multi-pages TIFF ou PDF et également en fichier ASCII. Les documents transmis électroniquement qui ne répondent pas à ces exigences devront être remplacés et soumis dans un format acceptable.

1.05
DATE DE RÉCEPTION

Conformément à ce qui précède :

- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, aux bureaux de l'OPIC à Hull se verra attribuer la date de réception à cet endroit.
- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, à un des bureaux régionaux d'Industrie Canada figurant sur la liste en 1.02, se verra attribuer la date de réception au bureau régional en question, si et seulement si, à cette date, les bureaux de l'OPIC sont ouverts à Hull. Si à cette date, les bureaux à Hull sont fermés, le courrier livré aux bureaux régionaux se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin au bureau régional d'Industrie Canada à Toronto ne se verra pas attribuer la date de réception du 24 juin puisque les bureaux à Hull sont fermés à cette date. Donc, le courrier livré le 24 juin aux bureaux régionaux à l'extérieur du Québec aura comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.

---

[4] Conformément à l'article 8.1 de la *Loi sur les brevets* et aux fins du paragraphe 5(6) des *Règles sur les brevets*

- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par courrier recommandé, service offert aux comptoirs postaux de la Société canadienne des postes, se verra attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par la Société canadienne des postes, à condition qu'à cette date les bureaux à Hull soient ouverts. Si les bureaux à Hull sont fermés, le courrier se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.
- Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par mode de transmission électronique, incluant par télécopieur, est réputé reçu par le commissaire, le jour où il a été transmis avant minuit, heure locale, au Bureau des brevets à Hull. Si la correspondance est transmise électroniquement un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée reçue le jour ouvrable suivant.

1.06
ENTREVUES

Sous réserve des conditions prescrites au paragraphe 6(3) des *Règles sur les brevets*, les correspondants autorisés, demandeurs et agents peuvent discuter de leurs demandes en instance avec les examinateurs. À cet effet, il faut organiser à l'avance des rendez-vous afin que les examinateurs puissent se libérer pour discuter de la poursuite. Des entrevues concernant la poursuite de demandes, y compris celles qui font l'objet d'une décision finale, peuvent être demandées à tous les stades de la poursuite; elles sont menées par l'examinateur chargé de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, ce dernier doit assister à l'entrevue ou du moins l'avoir autorisée. Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, d'autres fonctionnaires plus expérimentés du Bureau des brevets devraient y assister ou devraient être consultés à ce sujet. Les questions qui ne sont pas liées à l'examen des demandes sont soumises à la section appropriée de la Direction des brevets.

Le commissaire ne rencontre pas les agents ou les inventeurs au sujet des problèmes se rapportant à la poursuite des demandes particulières.

1.07
PUBLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE BREVETS CANADIENS

La *Gazette du Bureau des brevets* est un hebdomadaire publié tous les mardis. Elle inclue la liste des demandes de brevets publiées et des brevets délivrés pour la semaine se terminant le mardi de la publication, ainsi que des avis importants. Des exemplaires de la *Gazette du Bureau des brevets* sont disponibles en accédant au site de l'OPIC aux adresses suivantes :

http://strategis.ic.gc.ca/brevets/gazette
ou en anglais à :
http://strategis.ic.gc.ca/patents/record

Des exemplaires de la *Gazette du Bureau des brevets* sont aussi disponibles dans les bibliothèques publiques et universitaires de plusieurs villes canadiennes ainsi que dans les bureaux régionaux d'Industrie Canada.

Des copies de brevets canadiens et des demandes pouvant être consultées telles qu'elles ont été déposées, peuvent être téléchargées en format Adobe Acrobat en accédant au site de l'OPIC aux adresses suivantes :

http://patents1.ic.gc.ca/intro-f.html
ou en anglais à :
http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html

Lesdites copies peuvent aussi être achetées en accédant au site de l'OPIC par l'entremise des prestations de services électroniques des brevets aux adresses suivantes :

http://strategis.ic.gc.ca/brevetscommande
ou en anglais à :
http://strategis.ic.gc.ca/patentsorder

en personne ou par la poste à :

Services de données et de documentation
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C231-1
Hull (Québec) K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-2985 (de 8 h à 16 h 45 HNE)
Télécopie : (819) 997-7771 (en tout temps)
Courriel : commandedebrevets@ic.gc.ca

CHAPITRE 2

MISE A LA DISPONIBILITÉ ET INSPECTION DES DOCUMENTS

2.01 CONSULTATION DES DOCUMENTS
- 2.01.01 Demandes mises à la disponibilité du public
- 2.01.02 Confidentialité des demandes non ouvertes
- 2.01.03 Effet des retraits de la demande de priorité sur la consultation des documents
- 2.01.04 Conséquences légales de la date de mise à la disponibilité du public

2.02 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DEMANDES
- 2.02.01 Numérotation des demandes
- 2.02.02 Renseignements sur l'état des demandes identifiées par des numéros de série

2.03 RECHERCHE PAR LE PUBLIC

2.04 OPINIONS SUR LES DEMANDES OUVERTES
- 2.04.01 Validité et interprétation des brevets

CHAPITRE 2
MISE A LA DISPONIBILITÉ ET INSPECTION DES DOCUMENTS

2.01
CONSULTATION DES DOCUMENTS

En vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, toutes les demandes mises à la disponibilité du public, protestations associées à une demande ouverte, tous les dossiers d'antériorités déposés en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets lorsqu'ils sont associés à un dossier de demande ouverte, tous les brevets et dossiers de réexamen ainsi que tous les documents qui s'y rapportent pourront être consultés sur demande faite au BCB. On peut également obtenir ces informations depuis TechSource dans les bureaux désignés d'Industrie Canada à la grandeur du pays.

On dira, dans le contexte du présent Recueil, demande «ouverte» toute demande mise à la disponibilité du public et une demande «non ouverte» toute demande qui n'est pas mise à la disponibilité du public.

2.01.01
Demandes mises à la disponibilité du public

Toutes les demandes de brevet, à l'exception de celles déposées avant le 1er octobre 1989 et les documents qui s'y rattachent seront mis à la disponibilité du public à l'expiration d'une période de confidentialité de dix-huit mois (paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets). Cette période correspond à une des suivantes :

i) dix-huit mois suivant la date de dépôt au Canada, ou

ii) lorsqu'il existe une demande de priorité, dix-huit mois suivant la première date de dépôt de toutes les demandes déposées précédemment de façon régulière, sur laquelle se fonde la demande.

Les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dont le Canada est le pays désigné qui ne sont pas entrées dans la phase nationale au Canada et les documents qui s'y rattachent seront accessibles au public au BCB dès que possible après l'expiration des dix-huit mois suivant la date de dépôt international ou la date de priorité.

Conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets, un demandeur peut faire une requête écrite pour mettre une demande à la disponibilité du public avant l'expiration de la période de confidentialité.

Une demande ne sera pas mise à la disponibilité du public si elle a été retirée au moins deux mois avant l'expiration de la période de confidentialité ou à une date ultérieure si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande peuvent être arrêtés à temps.

La Gazette du Bureau des brevets présente une liste des demandes mises à la disponibilité du public chaque semaine.

Les demandes PCT entrant dans la phase nationale au Canada après la date de publication en anglais ou en français du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle auront comme date de mise à la disponibilité du public la date de publication de la demande internationale. Cette date suit normalement, à moins de treize jours, l'expiration des dix-huit mois de la date de priorité ou de la date de dépôt de la demande internationale.

2.01.02
Confidentialité des demandes non ouvertes

Les demandes non ouvertes sont confidentielles. Les articles 10 et 11 de la Loi sur les brevets et les articles 11, 91 et 92 des Règles sur les brevets s'appliquent. Le BCB est tenu de protéger les intérêts du demandeur en veillant à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers des demandes non ouvertes. Il est permis aux personnes ayant l'autorisation du demandeur ou de son agent de prendre connaissance du dossier. Les personnes inconnues du BCB qui demandent à voir un dossier doivent fournir la preuve qu'elles ont le droit de le faire. Ainsi, il suffirait par exemple d'une lettre de présentation et d'autorisation signée par le demandeur ou de son agent.

Il n'est pas permis à un inventeur qui a cédé tout intérêt dans son invention d'accéder au dossier sans l'autorisation du cessionnaire ou de l'agent. Si un agent a été nommé, et que l'inventeur a gardé un certain intérêt dans la demande, l'inventeur peut voir le dossier de l'examinateur et s'entretenir avec celui-ci de façon générale. Toutefois, conformément au paragraphe 6(3) des Règles sur les brevets, un entretien détaillé portant sur la poursuite n'est permis qu'en présence de l'agent ou avec son consentement. Un examinateur ne devrait en aucun cas s'entretenir des questions touchant la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou celles que l'agent a autorisé à s'entretenir de la demande.

2.01.03
Effet des retraits de la demande de priorité sur la consultation des documents

Une demande de priorité peut être retirée en tout temps avant la délivrance du brevet. Si le demandeur retire une demande de priorité avant l'expiration de la période de confidentialité, il sera peut-être possible alors de retarder la mise à la disponibilité du public de la demande (paragraphe 10(4) de la Loi sur les brevets). Le retrait doit se faire à moins de seize mois suivant la date de dépôt de la demande prioritaire, ou plus tard si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande peuvent être arrêtés (articles 91 et 145 des Règles sur les brevets). La demande sera alors mise à la disponibilité du public à la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-huit mois suivant la date de dépôt au Canada ou dix-huit mois suivant la première date de priorité, s'il en existe plusieurs).

2.01.04
Conséquences légales de la date de mise à la disponibilité du public

La mise à la disponibilité du public marque le début de la période de protection du breveté conformément au paragraphe 55(2) de la Loi sur les brevets, sous réserve que la demande ouverte devienne ultérieurement un brevet.

2.02
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DEMANDES

On peut accéder aux demandes de brevet ouvertes par l'intermédiaire de la base de données INQUIRE/Text du BCB. Cette base permet de faire des recherches sur les demandes selon les renseignements de la page couverture, notamment le numéro, le nom de l'inventeur et la classification internationale des brevets. Elle permet également une recherche sur le texte des demandes.

2.02.01
Numérotation des demandes

Toute demande de brevet déposée après le 1er octobre 1989 sera identifiée par un numéro unique à son dépôt. Ce numéro sera dans la série des deux millions, et tout brevet résultant de cette demande portera le même numéro. Les brevets redélivrés et les brevets réexaminés auront le même numéro que leur original. Les demandes complémentaires sont identifiées par un numéro dans la série des deux millions, différent de leur demande originale.

Toute demande de brevet déposée avant le 1er octobre 1989 est identifiée par un numéro unique. Tout brevet dérivant de telle demande portera un numéro dans la série d'un million, et une demande complémentaire dérivant de cette demande aura un numéro différent de celui de la demande originale. Une demande de redélivrance se verra également attribuer un numéro unique différent de son numéro de brevet original.

2.02.02
Renseignements sur l'état des demandes identifiées par des numéros de série

Sur paiement de la taxe prescrite à l'article 24 de l'annexe II, le BCB indiquera si une demande canadienne identifiée par un numéro de brevet est devenue un brevet.

2.03
RECHERCHE PAR LE PUBLIC

Il incombe à la Direction de l'information d'assister les agents ainsi que le public dans leurs recherches en leur fournissant les outils nécessaires et les explications concernant leur usage. Les personnes qui connaissent très peu les systèmes de classification du BCB ou ceux qui exigent une assistance plus poussée seront référées à la Division de la classification où les examinateurs en classification pourront leur suggérer un mode de recherche. En cas de doute au sujet d'un mode de recherche,

ces derniers peuvent leur proposer de consulter des examinateurs dans des domaines concernés. Il revient aux examinateurs de fournir à ces personnes des indications précises concernant l'orientation des recherches, mais ils n'ont pas à effectuer eux-mêmes ces recherches.

2.04
OPINIONS SUR LES DEMANDES OUVERTES

Le personnel du BCB n'émettra pas d'opinion sur les revendications d'une demande ouverte, sauf à l'examen de cette demande, ni sur la portée finale desdites revendications. De plus, il n'émettra pas d'opinions à savoir si une proposition présentée pourrait contrefaire les revendications d'une demande ouverte.

2.04.01
Validité et interprétation des brevets

Les brevets délivrés par le BCB sont présumés valides en vertu de l'article 43 de la Loi sur les brevets jusqu'à décisions contraires des Cours ou jusqu'à ce que le brevet fasse l'objet de procédures de redélivrance ou de réexamen. Le brevet peut alors faire de nouveau l'objet d'examen et une version modifiée peut en résulter. Le personnel du BCB ne peut commenter la validité des brevets délivrés. Il ne peut non plus discuter de l'interprétation à donner aux revendications de brevets déjà concédés, ni exprimer d'opinions quant à leur contrefaçon de toute proposition présentée. Toute personne désirant obtenir des renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet inscrit au registre ou d'un avocat spécialisé dans les brevets.

CHAPITRE 3

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE

3.01 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES PERSONNES AUTORISÉES
- 3.01.01 Renseignements sur l'état des demandes
- 3.01.02 Renseignements sur les décisions

3.02 RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE (ARTICLE 11 DE LA LOI SUR LES BREVETS
- 3.02.01 Recherches s'appuyant uniquement sur les brevets étrangers
- 3.02.02 Mode de recherche

CHAPITRE 3
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE

3.01
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES PERSONNES AUTORISÉES

À l'occasion, le demandeur, le correspondant autorisé ou la personne autorisée par ces derniers voudra s'informer de l'état de sa demande ou savoir quand celle-ci fera l'objet d'une décision du BCB. La façon de répondre à de telles demandes de renseignements est décrite ci-après.

3.01.01
Renseignements sur l'état des demandes

Même si un demandeur peut obtenir des renseignements relatifs à sa demande par lettre, il faut maintenir ce genre de demandes au minimum. La lettre de demande de renseignements sur l'état devrait se limiter à des objets de cet ordre et ne porter sur aucune autre question, puisqu'elle sera estampée d'une indication de l'état et retournée au demandeur. Si aucune requête d'examen de la demande n'a été faite, la lettre sera estampillée : «EXAMEN PAS ENCORE DEMANDÉ». Si une requête d'examen a été déposée et que le processus d'examen est amorcé, la lettre sera estampillée : «EN EXAMEN. AUCUNE ACTION EN SUSPENS - DEMANDE EN BONNE ET DUE FORME» ou «EN EXAMEN. IL Y A UNE ACTION EN SUSPENS SUR CETTE DEMANDE - VOIR ( ) EXPÉDIÉ(E) ( )». La lettre est paraphée par un commis.

Lorsqu'une demande de renseignements est déposée par un inventeur qui n'est pas représenté par un agent de brevet, le BCB ne retourne pas la lettre de demande de renseignements, mais lui écrit pour l'informer de l'état de la demande.

Lorsqu'une demande n'est pas réputée en bonne et due forme (c.-à-d. qu'elle est abandonnée), on en avise le demandeur et lui fournit les raisons de l'abandon. Par exemple, on lui dira que l'abandon résulte de l'«absence de réponse au rapport du ...». On expédiera également une lettre dans des circonstances particulières, par exemple lorsque la demande se trouve devant les tribunaux.

Des renseignements sur l'état des demandes non ouvertes sont fournis seulement au correspondant autorisé, au demandeur ou à la personne autorisée par ces derniers.

3.01.02
Renseignements sur les décisions

Les demandeurs peuvent se renseigner par lettre sur le moment que l'examinateur prévoit rendre sa prochaine décision. Habituellement, la lettre est renvoyée au demandeur estampillée de l'information : «L'EXAMINATEUR PRÉVOIT EXAMINER CETTE DEMANDE DANS ( ) MOIS». L'examinateur doit remplir l'espace vide. Dans le cas où le demandeur n'a pas déposé de requête d'examen, il en sera informé.

3.02
RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES EN INSTANCE (ARTICLE 11 DE LA LOI SUR LES BREVETS)

En vertu de l'article 11 de la Loi sur les brevets, toute personne qui en fait la demande peut obtenir des renseignements relativement à l'existence au Canada d'une demande ouverte ou non ouverte déposée et en instance qui correspond par sa matière et qui est relié à un brevet étranger par des inventeurs ou demandeurs communs. Il est interdit de divulguer des renseignements sur des demandes déposées au Canada par différents inventeurs ou demandeurs sur la même matière, de même il est interdit de faire des recherches sur des brevets canadiens correspondants appartenant aux mêmes inventeurs. Toutefois, des renseignements seront fournis lorsqu'au moins un inventeur ou demandeur est commun au brevet étranger et à la demande canadienne. Une demande PCT qui désigne le Canada peut entrer dans la phase nationale au Canada jusqu'à 42 mois suivant la date de dépôt international ou suivant la date de priorité, le cas échéant (sous-alinéa 58(3)(b)(ii) des Règles sur les brevets).

Puisque les revendications d'une demande en instance peuvent être modifiées à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet, une demande de renseignements faite aux termes de l'article 11 reçoit une réponse affirmative lorsqu'une demande canadienne correspondante divulgue, sans nécessairement la revendiquer, l'invention contenue dans un brevet étranger. À cet effet, le BCB tient compte de la description de la demande telle qu'elle existe au moment de la demande de renseignements. La matière qui a peut-être été supprimée de la description n'est pas tenue en compte.

Les demandes de renseignements en vertu de l'article 11 doivent être faites par écrit accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'article 23 de l'annexe II des Règles sur les brevets.

3.02.01
Recherches s'appuyant uniquement sur les brevets étrangers

Lorsqu'une demande de renseignements porte seulement sur une demande de brevet étranger ou sur un mémoire descriptif qui n'est pas un brevet, aucune recherche n'est entreprise en vertu de l'article 11 de la Loi sur les brevets. Ce dernier stipule que seuls les brevets étrangers (notamment les petits brevets "petty patents", les modèles d'utilité et les certificats d'auteur d'invention) peuvent être l'objet d'une demande de renseignements, et ce, sans comprendre les «brevets de dessins "design patents"». Par

conséquent, l'auteur d'une demande de renseignements doit s'assurer que le document soumis aux fins d'une recherche en vertu de l'article 11 soit bel et bien un brevet délivré.

3.02.02
Mode de recherche

Généralement, l'auteur d'une demande de renseignements fournit au BCB le numéro du brevet étranger qui comprend le nom du demandeur ou le nom de l'inventeur ou les deux. La recherche comprend alors toutes les demandes canadiennes déposées par cet inventeur ou ce demandeur.

L'omission du nom de l'inventeur réduit les chances de trouver une demande correspondante. La recherche couvre toutes les demandes en instance, y compris les demandes acceptées, les demandes abandonnées depuis moins de 12 mois et les demandes de redélivrance. Les demandes déposées à l'étranger en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui désignent le Canada ne feront pas l'objet d'une recherche à moins d'être entrées dans la phase nationale au Canada. En évaluant les demandes canadiennes en instance, l'examinateur compare l'invention revendiquée dans le brevet étranger à ce qui pourrait être revendiqué dans la demande canadienne. Ainsi, là où l'essence du brevet étranger est divulguée dans la demande comme antériorité, la demande en instance n'est pas réputée être une demande correspondante. De même, une demande canadienne est réputée ne pas correspondre à un brevet étranger lorsque celui-ci est une partie ou une amélioration de l'invention dans la demande.

Lorsqu'une demande canadienne divulgue au moins la totalité de l'invention du brevet et ne renonce à aucune matière, même tacitement, la demande est alors réputée correspondre au brevet étranger, et le BCB informe l'auteur de la demande de renseignements qu'une demande visant la même invention est en instance au Canada. Lorsqu'une demande canadienne ne divulgue qu'une partie de l'invention du brevet étranger (même si d'autres matières sont divulguées), le BCB informe l'auteur de la demande de renseignements qu'une demande en instance porte sur une partie de la même invention, mais il ne peut fournir plus de détails. Dans le cas contraire, le BCB informe l'auteur de la demande de renseignements que les recherches effectuées sur les dossiers n'ont pas mis au jour de demande en instance au nom de l'inventeur (ou du demandeur) qui correspond par sa matière au brevet étranger soumis.

CHAPITRE 4

PÉTITIONS ET DÉSIGNATION D'AGENTS OU DE REPRÉSENTANTS

4.01 PÉTITION
- 4.01.01 Modification de la pétition
- 4.01.02 Titre
- 4.01.03 Loi sur les inventions des fonctionnaires

4.02 NOMINATION DES AGENTS
- 4.02.01 Nomination des coagents

4.03 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

4.04 REQUÊTE DU STATUT DE PETITE ENTITÉ

4.05 DESSIN DE PRÉFÉRENCE

4.06 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 4
PÉTITIONS ET DÉSIGNATION D'AGENTS OU DE REPRÉSENTANTS

4.01
PÉTITION

Tandis que le texte de l'abrégé, de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet doit être individuellement, et ensemble, entièrement rédigés en anglais ou en français (paragraphe 71(3) des Règles sur les brevets), la pétition, la cession ou tout autre document peuvent être en anglais ou en français, mais sans nécessairement être dans la même langue que le mémoire descriptif (article 71 des Règles sur les brevets). La pétition est une exigence légale sous l'article 27(2) de la Loi sur les brevets et celle-ci doit être rédigée selon la formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets (article 77 des Règles sur les brevets). La pétition doit débuter sur une nouvelle page (article 72 des Règles sur les brevets), ne doit pas contenir de dessins (article 74 des Règles sur les brevets) et doit se conformer aux exigences spécifiques de la présentation des documents telles que prescrites à l'article 68 des Règles sur les brevets.

4.01.01
Modification de la pétition

Le BCB acceptera les modifications à la pétition sujette à n'importe quelle autre disposition de la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets. Aucun changement d'inventeur ou de demandeur ne pourra être effectué, à moins que ces changements soient conformes aux articles 31, 49 ou 50 de la Loi sur les brevets. La pétition peut être modifiée pour corriger des fautes d'écriture sous l'article 35 des Règles sur les brevets. Le BCB n'exigera pas que le demandeur soumette une pétition modifiée pour fournir de l'information corrigée ou additionnelle. Ces corrections ou informations additionnelles pourront être fournies sur un document distinct. La pétition originale sera conservée dans le dossier de correspondance de la demande.

Les exigences de l'article 27(2) de la Loi sur les brevets sur la présence d'une pétition ne s'appliquent pas aux demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

4.01.02
Titre

Conformément à la formule 3, un demandeur doit inclure dans la pétition un titre approprié pour l'invention divulguée dans la demande. En vertu de l'alinéa 80(1)(a) des Règles sur les brevets, le titre doit être court et précis. L'examinateur requerra la modification d'un titre qui ne sera pas conforme à l'alinéa 80(1)(a) des Règles sur les brevets.

4.01.03
Loi sur les inventions des fonctionnaires

Conformément à l'article 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, celui qui fait une invention, doit en aviser le Ministre dont la juridiction est pertinente à l'invention et doit divulguer dans toute demande canadienne, le fait qu'il est fonctionnaire. Le fonctionnaire ne peut déposer une demande de brevet hors du Canada sans une permission ministérielle écrite.

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire, la pétition doit divulguer le fait que l'inventeur est un fonctionnaire.

4.02
NOMINATION DES AGENTS

Des inventeurs individuels peuvent poursuivre leurs propres demandes pourvu qu'ils aient conservé quelque intérêt dans l'invention. Ceci ne concerne pas les ayants cause. Toutefois, un inventeur peut choisir d'être représenté par un agent de brevet dont le nom apparaît dans le registre des agents de brevets ayant droit de représenter les inventeurs. Lorsque tous les droits ont été cédés et que la cession a été enregistrée au BCB, la demande doit être poursuivie par un agent de brevets dûment enregistré (voir articles 20, 21, 22, 23 et 24 des Règles sur les brevets).

Un agent de brevet peut être désigné dans la pétition proprement dite ou séparément en soumettant au commissaire aux brevets, un avis signé par le demandeur (paragraphe 20(2) des Règles sur les brevets). La nomination doit identifier clairement la demande à laquelle elle a trait et le numéro de série de cette dernière devrait être indiqué, s'il est connu. Lorsqu'une modification est effectuée dans la nomination d'un agent, un avis signé par le demandeur ou par l'agent doit être soumis (paragraphe 20(3) des Règles sur les brevets, voir aussi les articles 23, 24 et 40 des Règles sur les brevets).

4.02.01
Nomination des coagents

Un agent qui ne réside pas au Canada ne peut s'occuper directement de la poursuite de demandes déposées au Canada, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada (paragraphe 21(1) des Règles sur les brevets). Un agent qui réside au Canada peut aussi nommer un coagent pourvu que le coagent réside au Canada (paragraphe 21(2) des Règles sur les brevets). Les changements dans la nomination des agents et coagents peuvent être effectués par le demandeur, l'agent ou le coagent (paragraphes 6(2), 20(3) et 21(4) des Règles sur les brevets).

4.03
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

Un demandeur qui est aussi un inventeur et qui ne semble pas être un résident ou qui ne semble pas avoir une adresse d'affaire spécifiée au Canada doit, à la date de dépôt de la

demande, désigner comme représentant une personne qui réside ou fait affaire à une adresse spécifiée au Canada (paragraphe 29(1) de la Loi sur les brevets). La personne désignée est considérée comme le représentant du demandeur aux termes de la Loi sur les brevets (article 29(2) de la Loi sur les brevets). Un représentant peut être désigné soit dans la pétition (formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets), ou soit au moyen d'un document distinct (article 78 des Règles sur les brevets). Si le demandeur ne désigne pas de représentant, la demande sera considérée comme incomplète (alinéa 94(1)(i) des Règles sur les brevets).

Un nouveau représentant peut être désigné par le demandeur ou le breveté en tout temps et doit être désigné lorsque requis par le commissaire aux brevets en accord avec l'article 29(3) de la Loi sur les brevets.

Toutefois, le Bureau des brevets ne communiquera pas avec le représentant, mais correspondra directement avec l'inventeur à son adresse étrangère. Cette correspondance concerne les rapports de l'examinateur, les directives du commissaire et la délivrance du brevet.

4.04
REQUÊTE DU STATUT DE PETITE ENTITÉ

Les inventeurs particuliers <<inventeurs privés>>, petites entreprises et universités peuvent avoir droit à une réduction de la taxe de dépôt d'une demande de brevet pourvu qu'ils remplissent les critères d'une «petite entité» définis à l'article 2 des Règles sur les brevets. Tout demandeur qui souhaite obtenir le statut de petite entité doit l'indiquer dans sa demande de brevet ou au paragraphe 7 de la pétition en règle, le cas échéant.

4.05
DESSIN DE PRÉFÉRENCE

Une seule figure est choisie par le demandeur ou un agent du BCB pour représenter les dessins illustrant l'invention. Cette figure, une fois convenablement réduite, est destinée à la page couverture de la demande de brevet ouverte ou du brevet issu d'une telle demande. Ce dessin est appelé «dessin de préférence» et a pour but de faciliter la recherche des documents de brevet canadiens. On demande au demandeur d'indiquer la figure qui représente le mieux l'invention au paragraphe 7 de la pétition en règle.

4.06
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

pétition

Beloit v Valmet	78 CPR (2d)	1	1984
Speery v John Deere	82 CPR (2d)	1	1984
Rothmans, Benson and Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
Mobil Oil v Hercules	63 CPR (3d)	473	1995
	57 CPR (3d)	488	1994

cession

Speery v John Deere	82 CPR (2d)	1	1984
Signalisation v Services	46 CPR (3d)	199	1992
Procter Gamble v Kimberly	40 CPR (3d)	1	1991
Positive Seal v M&I Heat	33 CPR (3d)	417	1991
Signalisation v Services	46 CPR (3d)	199	1992
Forget v Specialty	62 CPR (3d)	537	1995
	48 CPR (3d)	323	1993

licence

Marchand v Peloquin	45 CPR (2d)	45	1978
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	11	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
Positive Seal v M&I Heat	33 CPR (3d)	417	1991
Signalisation v Services	46 CPR (3d)	199	1992
Forget v Specialty	48 CPR (3d)	323	1993
	62 CPR (3d)	537	1995

CHAPITRE 5

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT ET AU COMPLÈTEMENT

5.00 OBJET DU CHAPITRE
5.01 DÉPÔT DES DEMANDES
5.02 EXIGENCES RELATIVES À L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT
5.03 COMPLÈTEMENT D'UNE DEMANDE
5.03.01 Complètement des demandes déposées avant le 1er octobre 1996
5.04 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 5
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT ET AU COMPLÈTEMENT

5.00
OBJET DU CHAPITRE

Ce chapitre porte sur les demandes autres que les demandes PCT à la phase nationale.

Pour les demandes déposées aux termes du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), il faut se référer au chapitre 22 de ce Recueil.

5.01
DÉPÔT DES DEMANDES

Une demande de brevet doit être adressée au «Commissaire aux brevets» et est réputée reçue par lui (c.-à-d. déposée) le jour où elle est livrée au BCB ou à un établissement désigné par le commissaire dans la *Gazette du Bureau canadien des brevets* pour recevoir la correspondance qui lui est adressée.

5.02
EXIGENCES RELATIVES À L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT

Pour obtenir une date de dépôt conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets, il faut qu'une demande soit conforme aux exigences de l'article 93 des Règles sur les brevets. Elle doit comprendre :

(a) une indication en anglais ou en français selon laquelle la délivrance d'un brevet canadien est demandée,

(b) le nom du demandeur,

(c) l'adresse du demandeur ou de son agent de brevet,

(d) un document rédigé en anglais ou en français qui, à première vue, semble décrire une invention

(e) la taxe de dépôt conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets et décrite à l'article 1 de l'annexe II des Règles sur les brevets.

5.03
COMPLÈTEMENT D'UNE DEMANDE

Aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets, une demande doit être déposée conformément aux règlements, et l'article 93 des Règles sur les brevets identifie les éléments requis pour obtenir une date de dépôt. Toutefois, l'article 94 des Règles sur les brevets stipule que même si une demande à laquelle une date de dépôt a été accordée, conformément à l'article 93 de ces Règles, elle est incomplète à moins de satisfaire aux exigences des articles 68, 69, 70 et à celles du paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets au moment du dépôt.

Les articles 68, 69 et 70 des Règles sur les brevets décrivent les exigences concernant la présentation des documents, notamment le format du papier, les marges, l'interligne et la hauteur des caractères.

Le paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets exige que certains renseignements et documents, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt, soient fournis afin que la demande puisse être complétée. Ces renseignements et documents sont les suivants :

(a) une pétition conforme à l'article 77 des Règles sur les brevets;

(b) un abrégé;

(c) un listage de séquences, s'il est exigé par l'alinéa 111(a) des Règles sur les brevets;

(d) une copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, si elle est exigée par l'alinéa 111(b) des Règles sur les brevets;

(e) une ou plusieurs revendications;

(f) un dessin auquel renvoie la description;

(g) la nomination d'un agent de brevet, si elle est exigée par l'article 20 des Règles sur les brevets;

(h) la nomination d'un coagent de brevet, si elle est exigée par l'article 21 des Règles sur les brevets;

(i) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi sur les brevets.

Pour toute demande incomplète, le Bureau fera de son mieux pour aviser le demandeur par lettre de courtoisie des raisons de non-conformité. La lettre indiquera le délai avant lequel la demande pourra être complétée sans frais. Le délai est la période de quinze mois suivant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une

demande de priorité est présentée à l'égard de la demande, la date de dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée. Cette non-exigence de la taxe a pour but d'encourager les demandeurs à fournir au BCB les pages déchiffrables par scanner pour TechSource et d'augmenter les chances que tous les documents mentionnés aux alinéas (a) à (i) du paragraphe précédent parviennent au BCB au moment prévu pour la mise à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets.

Si à l'expiration du délai de quinze mois suivant la date de dépôt, ou suivant la date de priorité, le cas échéant, la demande est toujours incomplète, il recevra un avis du commissaire en vertu du paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets. Le commissaire, par cet avis, exige qu'il complète la demande dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire après l'autre. Si la demande a été complétée après réception de l'avis, le demandeur devra payer la taxe de complètement prévue à l'article 2 de l'annexe II des Règles sur les brevets. Les demandes seront abandonnées si elles ne sont pas complétées dans les délais indiqués dans l'avis.

5.03.01
Complètement des demandes déposées avant le 1er octobre 1996

L'article 148 des Règles sur les brevets stipule que toute demande, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, qui ne contient pas les renseignements et les documents ci-après à la date de son dépôt est, pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, considérée comme abandonnée si le demandeur, dans les douze mois suivant la date de dépôt, ne verse pas la taxe prévue à l'article 2 de l'annexe II et ne dépose pas les renseignements et documents suivants :

(a) un abrégé;

(b) la nomination d'un agent de brevet, si elle est exigée par l'article 20 des Règles sur les brevets;

(c) la nomination d'un coagent de brevet, si elle est exigée par l'article 21 des Règles sur les brevets et

(d) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi sur les brevets.

Les procédures de rétablissement prévues au paragraphe 16(4) du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets dans sa version antérieure au 1 octobre 1996 s'applique à une demande internationale qui, avant cette date, est réputée abandonnée en vertu du paragraphe 16(3) de ce Règlement.

5.04
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

date de dépôt (prorogation)

Alexander v Canada	31 CPR (2d)	24	1976
Chinoin v Canada	31 CPR (2d)	32	1976
Didier-Werke v Canada	42 CPR (2d)	69	1978
Re: Procter & Gamble Co.	39 CPR (2d)	269	1979

CHAPITRE 6

DROIT DE PROPRIÉTÉ ET ENREGISTREMENT

6.01 INTRODUCTION
6.02 PREUVE
6.03 ENREGISTREMENT
6.04 DEMANDEUR POUR UNE DEMANDE DE BREVET PCT À LA PHASE NATIONALE
6.05 REFUS D'UN INVENTEUR CONJOINT DE PROCÉDER
6.06 CORRECTION DE DOCUMENTS DE TRANSFERT
6.07 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
6.08 COPIES CERTIFIÉES
6.09 MAINTIEN D'UNE SUCCESSION DE TITULARITÉ
6.10 DROITS DE PROPRIÉTÉ
6.11 INFORMATION DE PROPRIÉTÉ

CHAPITRE 6
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET ENREGISTREMENT

6.01
INTRODUCTION

La création d'une invention confère un droit de propriété à l'inventeur ou plus souvent à l'employeur de l'inventeur lorsque l'invention à été faite au cours normal de l'emploi. Ce droit comprend le droit de déposer une demande pour un brevet et tel droit peut être transféré à une autre personne en tout temps avec la documentation appropriée (articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets). L'article 2 des Règles sur les brevets définie «transfert» comme étant la transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la demande, du droit sur l'invention ou d'un intérêt dans l'invention. Pareil transfert peut être effectué en tout temps à partir de la date de l'invention et pendant la durée d'un brevet qui pourrait en être délivré.

La succession de titularité est l'historique d'un transfert et de cession de droit d'un brevet ou d'une demande. Cette succession de titularité comprend tout document transférant le droit de propriété ou changeant le nom du propriétaire. Parmi tels documents se retrouvent les cessions, les fusions, les documents de changement de nom et les testaments.

En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur les brevets, le propriétaire d'un brevet peut céder le droit, en totalité ou en partie, universellement ou sujet à de limites territoriales, soit pour la durée du brevet, soit pour un terme limité. Un droit de brevet est considéré divisible pour le contenu, le territoire ou pour la durée, et le cessionnaire doit être considéré le propriétaire de la partie cédée, et le cédant le propriétaire de la partie non cédée. Alors, il peut y avoir plus qu'un propriétaire des droits d'un brevet à un moment donné.

6.02
PREUVE

Lorsqu'une demande est déposée au BCB par une personne qui n'est pas l'inventeur, et avant qu'un brevet ne soit délivré, le demandeur doit déposer la preuve que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur et des copies de actes de transfert relatifs au droit du demandeur de déposer la demande. Tout document et la taxe d'enregistrement doit être fournis au moment du dépôt préférablement. Ceci permet de satisfaire aux exigences de l'article 37 des Règles sur les brevets. Les documents d'enregistrement sont alors enregistrés au BCB et un certificat d'enregistrement est expédié au demandeur.

S'il manque des documents ou s'ils sont incomplets, le BCB en avisera le demandeur et indiquera quels document sont nécessaires pour l'enregistrement. Cet avis sera inclus dans une lettre de courtoisie, qui indique au demandeur toutes les irrégularités concernant les exigences formelles de la demande. Les documents pour établir le droit de propriété ne sont pas nécessaires pour compléter une demande et ne sont pas

sujets aux mêmes délais prescrits par l'article 94 des Règles sur les brevets sur les demandes incomplètes. Par contre, dans la pratique du BCB, si les documents de droit de propriété ne sont pas fournis dans les 12 mois suivant la date de dépôt au Canada ou la date d'entrée en phase nationale d'une demande déposée en vertu du PCT, le commissaire demandera au demandeur de soumettre ces documents et la taxe d'enregistrement dans un délai de 3 mois de la demande du commissaire. La demande est considérée comme abandonnée selon l'article 97 des Règles sur les brevets si le demandeur omet de répondre de bonne foi à cette demande. Ce délai de 3 mois peut être prorogé selon l'article 26 des Règles sur les brevets.

Lorsqu'une demande est acceptée, un brevet n'est pas accordé à un cessionnaire de la demande à moins qu'une requête d'enregistrement de transfert soit déposée en même temps que, ou avant, le versement de la taxe finale. Le brevet est délivré au nom tel qu'il apparaît au registre au moment du versement de la taxe finale. Une requête de transfert déposée après le versement de la taxe finale n'est pas traité avant que le brevet soit délivré (article 41 des Règles sur les brevets).

6.03
ENREGISTREMENT

A l'exception de transferts et de contrats de licence exclusive, le commissaire doit enregistrer tout document ayant trait à un brevet ou à une demande à la requête de toute personne sur versement de la taxe prescrite à l'article 21 de l'Annexe II des Règles sur les brevets (article 42 des Règles sur les brevets). Les actes de cessions et les contrats de licence exclusive doivent être accompagnés d'une preuve d'exécution selon les paragraphes 49(3) et 50(3) de la Loi sur les brevets. Les exemples suivants sont des preuves acceptables aux fins des paragraphes 49(3) et 50(3) de la Loi sur les brevets :

- l'affidavit d'un témoin attestant,
- la signature d'un témoin sur le document, ou
- la signature du cédant si celui-ci ou l'agent au registre indique dans la lettre d'introduction que le transfert ou le contrat est signé par le cédant, un sceau de société sur le document.

En vertu de l'article 71 des Règles sur les brevets, tout document présenté pour être enregistré doit être en français ou en anglais ou doit être accompagné d'une traduction française ou anglaise.

Toute copie de document présentée comme transfert de droit de propriété d'une demande est enregistré au BCB sans être certifiée.

Pour enregistrer une cession :

- l'acte doit être signé et daté,

- une personne physique qui signe pour une personne morale doit indiquer sa position et sa qualité d'agir comme signataire,
- l'adresse complète du nouveau propriétaire doit être indiquée,

- chaque étape précédente de la succession de titularité doit avoir été reconnue par le commissaire,

- l'acte doit identifier la demande ou le brevet, soit par le numéro de la demande ou du brevet, soit par les renseignements de priorité, ou par toute autre façon convenable qui permet au BCB de correctement identifier le document,

- l'acte doit spécifier quels droits canadiens sont transférés et pour les regroupements industriels, les fusions et les consolidations il n'est pas nécessaire de soumettre le document en entier mais seulement les parties pertinentes et fournir un énoncé de la partie des intérêts transférés.

Si la documentation semble insuffisante, le BCB envoie une lettre demandant une clarification.

La liste suivante identifie différents types de documents qui peuvent être enregistrés :

(A) TRANSFERT

Transfert comme tel
- cessions de tout intérêt
- cessions d'une partie d'intérêt
- transferts d'actifs
- décisions judiciaires
- testaments
- regroupements industriels
- fusions
- consolidations

Mises à jour
- changements de noms
- certificats de marriage
- changements de constitution
- affidavits

Autres documents
- assignation de Fieri Facias
- saisies
- actes judiciaires
- renonciations

(B) CONTRATS
- contrats d'avis de licence
- contrats de licence exclusive
- contrats de licence
- contrats de sûretés
- obligations
- licences obligatoires
- libération de contrats de sûretés

6.04
DEMANDEUR POUR UNE DEMANDE DE BREVET PCT À LA PHASE NATIONALE

Au moment de l'entrée dans la phase nationale au Canada, un demandeur qui a déposé une demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doit se conformer aux exigences mentionnées dans le paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets.

Le BCB exige certains documents au sujet de la propriété aux fins de l'octroi de brevets. Les situations suivantes peuvent survenir :

1. Le demandeur qui a déposé originalement une demande de brevet internationale demande l'entrée dans la phase nationale et communique au BCB la preuve par voie d'affidavit, de déclaration solennelle, de copie de l'acte de transfert ou de changement de nom que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur et des copies des actes de transfert relatifs au droit du demandeur de déposer la demande (paragraphe 37(b) des Règles sur les brevets). Aucun document supplémentaire ne sera requis dans ce cas, mais le demandeur sera requis d'enregistrer la documentation nécessaire auprès du BCB.

2. Le demandeur qui a déposé originalement une demande internationale demande l'entrée dans la phase nationale mais ne communique pas de document relatif à la propriété de l'invention. Dans ce cas le BCB informera le demandeur au moyen d'une lettre de courtoisie qu'il devra fournir à l'intérieur des 12 mois de la date de l'entrée à la phase nationale une preuve se conformant aux exigences de l'article 37 des Règles sur les brevets. Si le document de propriété n'a pas été communiqué durant cette période, le commissaire demandera au demandeur de soumettre ce document, demandant l'enregistrement de ces documents et la taxe d'enregistrement à l'intérieur des trois mois de cette requête. Si le demandeur ne répond pas de bonne foi à la demande du commissaire, la demande de brevet devient abandonnée en vertu de l'article 97 des Règles sur les brevets. Ce délai de trois mois peut être prorogé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets.

3. Si le demandeur entrant dans la phase nationale n'est pas le demandeur désigné initialement dans la demande de brevet internationale, une preuve que le demandeur demandant l'entrée en phase nationale est le représentant légal du demandeur désigné initialement est exigée (paragraphe 58(5) des Règles sur les brevets), si ces documents ne sont pas déjà au BCB. Cette preuve peut être

fournie lors de la demande d'entrée en phase nationale. Si cette preuve n'est pas fournie à ce moment, le commissaire demandera les documents nécessaires en vertu de l'article 25 des Règles sur les brevets qui prescrit un délai de trois mois pour se conformer. Pour entrer dans la phase nationale, il faut fournir la preuve indiquée au paragraphe 58(5) des Règles sur les brevets. Une fois cette preuve fournie, on attribuera au demandeur la date d'entrée dans la phase nationale à laquelle il a satisfait aux exigences du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets. Même si la formule IB/306 est suffisante pour satisfaire les exigences de l'entrée en phase nationale mentionnée dans le paragraphe 58(5) des Règles sur les brevets, il y a une exigence supplémentaire d'enregistrer les documents requis à l'article 37 des Règles sur les brevets. Les documents à être enregistrés pour cette fin doivent l'être de façon à ce que la succession de titularité de l'inventeur au propriétaire actuellement reconnu soit complète (articles 37, 38 et 39 des Règles sur les brevets et article 51 de la Loi sur les brevets).

4. Dans chacun des cas présentés en 1, 2 ou 3, le demandeur sera avisé par une lettre de courtoisie de l'action à entreprendre pour satisfaire les exigences du BCB concernant la propriété.

6.05
REFUS D'UN INVENTEUR CONJOINT DE PROCÉDER

Lorsque deux individus ou plus réalisent une invention, tous les inventeurs doivent déposer ensemble une demande de brevet et le brevet sera accordé à ceux-ci conjointement. Dans l'éventualité d'un différend entre les demandeurs conjoints, l'article 31 de la Loi sur les brevets s'applique tel qu'il suit :

(A) Un inventeur conjoint refuse de déposer une demande de brevet :

En vertu de l'article 31(1) de la Loi sur les brevets, si une invention a été réalisée par deux inventeurs ou plus, et que l'un d'eux refuse de déposer une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l'inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente. La preuve pour convaincre le commissaire peut être soumise par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle.

(B) Un inventeur conjoint refuse de poursuivre la demande de brevet.

En vertu de l'article 31(2) de la Loi sur les brevets, si un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet à une autre personne, et refuse de poursuivre la demande, ou si un différend survient entre les codemandeurs quant à la poursuite d'une demande, le commissaire peut permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre isolément la demande. Pour satisfaire le commissaire qu'un ou plusieurs des demandeurs peut procéder isolément, la preuve sous forme

d'affidavit ou de déclaration solennelle doit être fournie. Toute personne intéressée peut être autorisée à être entendue auprès du commissaire.

6.06
CORRECTION DE DOCUMENTS DE TRANSFERT

Le BCB n'exigera pas la correction des erreurs mineures dans les transferts ou les disparités mineures entre les documents de transfert et la pétition. Par exemple, les abréviations de société ne feront pas objet de correction : Cie pour compagnie, Inc. pour incorporé ou Ltée pour limitée.

Tout transfert de propriété qui a été enregistré au BCB peut être corrigé en vertu des dispositions de l'article 8 de la Loi sur les brevets.

6.07
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Au moment de l'enregistrement d'un transfert telle une fusion, une amalgamation et une consolidation, un certificat d'enregistrement est produit et est identifié par un numéro. Les documents soumis pour l'enregistrement sont balayés électroniquement et annexés à la demande de brevet correspondante. Le certificat et les documents soumis seront retournés à l'envoyeur.

Aucun certificat ne sera produit pour un changement de nom.

La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du BCB concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée (article 52 de la Loi sur les brevets).

6.08
COPIES CERTIFIÉES

Les copies certifiées portant le sceau du BCB peuvent être obtenues sur demande et sur paiement des taxes prévues à l'article 26 de l'annexe II des Règles sur les brevets. Les copies certifiées d'un certificat d'enregistrement de n'importe quel document au BCB peut être obtenu de façon similaire.

6.09
MISE À JOUR D'UNE SUCCESSION DE TITULARITÉ

En vertu de l'article 38 des Règles sur les brevets, aucun transfert d'un brevet ou d'une demande de brevet à un nouveau propriétaire n'est reconnu par le commissaire à moins qu'une copie de l'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire ait été enregistrée au BCB à l'égard du brevet ou de la demande de brevet.

6.10
DROITS DE PROPRIÉTÉ

Une fois que le transfert de propriété a été enregistré, la demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement écrit de chacun des propriétaires reconnus (paragraphe 49(2) de la Loi sur les brevets).

La révocation d'un agent de brevets et la nomination d'un nouvel agent de brevets ou la désignation d'un représentant doivent être signées par le propriétaire actuellement reconnu ou par l'agent de brevets en titre (article 20(3) des Règles sur les brevets).

6.11
INFORMATION DE PROPRIÉTÉ

Le BCB maintien un registre des noms et des adresses de tous les propriétaires de chaque demande de brevet ou brevet. Le registre de propriété peut être consulté dans la Salle de recherche publique.

CHAPITRE 7

PRIORITÉ INTERNE ET PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

7.01 EXIGENCES DE DÉPÔT LORSQUE LA PRIORITÉ EST DEMANDÉE
- 7.01.01 Priorité interne
- 7.01.02 Priorité PCT

7.02 DÉLAIS POUR DEMANDER LA PRIORITÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE PARIS

7.03 PRIORITÉ ET DATE DE MISE À LA DISPONIBILITÉ AU CANADA
- 7.03.01 Retrait de priorité

7.04 PETITS BREVETS "PETTY PATENTS" ET CERTIFICATS D'AUTEUR

7.05 DEMANDES «CONTINUATION-IN-PART» É.U.A.

7.06 PRIORITÉS MULTIPLES

CHAPITRE 7
PRIORITÉ INTERNE ET PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

7.01
EXIGENCES DE DÉPÔT LORSQUE LA PRIORITÉ EST DEMANDÉE

Pour les demandes déposées après le 1er octobre 1996.

Les exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande de brevet sont exposées à l'article 28.4 de la Loi sur les brevets et aux articles 65, 88 et 89 des Règles sur les brevets. Une demande de priorité peut être justifiée seulement si la demande de brevet a été déposée au Canada dans les douze mois suivant la date à laquelle toute demande de brevet a été déposée au Canada ou dans tout pays signataire à la Convention de Paris ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(sous-alinéa 28.1(1)(a)(ii) et alinéa 28.1(1)(b) de la Loi sur les brevets).

La priorité pour les demandes de brevet déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est enregistrée conformément aux procédures exposées à la section 7.01.02 ci-après.

Une «date de la revendication» en vertu de l'article 28.1 de la Loi sur les brevets ne peut être attribuée à une demande de brevet, à moins que le demandeur ne présente (avant l'expiration des quatre mois après la date de dépôt de la demande de brevet au Canada (alinéa 88(1)(b) des Règles sur les brevets)) une demande de priorité fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière.

Une demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct (alinéa 88(1)(a) des Règles sur les brevets).

Le demandeur doit communiquer au commissaire, la date et le nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, avant l'expiration de la période de quatre mois après le dépôt de la demande de brevet au Canada (article 88(1)(c) des Règles sur les brevets).

Le demandeur doit communiquer au commissaire, le numéro de la demande pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande de brevet au Canada ou dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire après l'autre (alinéa 88(1)(d) des Règles sur les brevets).

Le délai ne peut être prolongé dans les cas des demandes de priorité, des communications au commissaire de la date et du nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière et des communications du numéro de ces demandes de brevet (paragraphe 88(2) des Règles sur les brevets).

Il sera accordé le bénéfice d'une demande de priorité à un demandeur, uniquement si le document de priorité divulgue adéquatement au moins une partie de l'invention décrite dans la demande de brevet en question. Lorsqu'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sert de fondement à une demande de priorité, celle-ci étant prise en considération en vertu des articles 28.1 à 28.4 de la Loi sur les brevets, il peut être exigé au demandeur de déposer une copie certifiée de cette demande de brevet et un certificat du bureau des brevets où cette demande de brevet a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif (article 89 des Règles sur les brevets). Si cette demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière n'est pas rédigée soit en anglais ou soit en français, il sera exigé au demandeur de fournir une traduction dans l'une de ces deux langues (paragraphe 71(1) des Règles sur les brevets).

Le BCB ne peut offrir le bénéfice d'une demande de priorité si le demandeur a déposé deux demandes de brevet dans un ou plusieurs pays pour la même matière, lorsque l'une de ces demandes de brevet a été déposée plus d'un an avant le dépôt canadien. En des circonstances normales, aucun bénéfice de priorité ne peut être fondé sur la deuxième demande de brevet, même si cette dernière a été déposée moins d'un an avant le dépôt canadien, sauf pour la matière nouvelle présente dans cette deuxième demande de brevet. Toutefois, si la première demande de brevet est considérée comme n'ayant jamais été déposée en vertu du paragraphe 28.4(5) de la Loi sur les brevets, un inventeur peut obtenir le droit d'une priorité complète fondée sur la demande de brevet déposée subséquemment.

La priorité est fondée sur le mémoire descriptif des demandes de brevet prioritaires et n'est pas restreinte à l'invention revendiquée. Une demande de brevet provisoire déposée sous une juridiction étrangère, telle une demande de brevet provisoire des États-Unis, peut aussi servir de fondement pour demander la priorité dans une demande de brevet canadienne.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, mais déposées après le 1er octobre 1989 :

Une demande de priorité doit être reçue au BCB à l'intérieur de six mois de la date de dépôt de la demande de brevet (la demande de brevet en question). Le demandeur doit aussi communiquer au Commissaire, la date, le nom du pays et le numéro de la demande de brevet pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, avant l'expiration du délai de six mois après la date de dépôt de la demande de brevet en question (article 142 des Règles sur les brevets). À l'exception des délais mentionnés, toutes les autres dispositions concernant la priorité sont telles qu'exposées ci-dessus.

Le délai ne peut être prolongé dans les cas des demandes de priorité, des communications au Commissaire de la date et du nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière et des communications du numéro de ces demandes de brevet (paragraphe 142(2) des Règles sur les brevets).

7.01.01
Priorité interne

Il est permis de demander la priorité fondée sur une demande de brevet canadienne antérieurement déposée de façon régulière à l'égard d'une demande de brevet déposée subséquemment, pourvu que cette demande de priorité soit déposée dans les quatre mois de la demande de brevet déposée subséquemment. Le demandeur doit communiquer la date de dépôt de la demande de brevet en question dans un délai de quatre mois du dépôt de la demande de brevet déposée subséquemment et doit aussi communiquer le numéro de la demande de brevet en question dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet déposée subséquemment ou dans les douze mois après la date de dépôt de la demande de brevet en question, selon celui de ces délais qui expire après l'autre.

Cette pratique donne au demandeur l'occasion de déposer une demande de brevet aussitôt que possible après la réalisation d'une invention, afin d'obtenir une date de dépôt pour la matière divulguée. Si le demandeur réalise par la suite des améliorations ou des modifications à son invention originale, le demandeur peut déposer une demande de brevet supplémentaire ajoutant la nouvelle matière et en demandant la priorité fondée sur la demande de brevet déposée en premier. Ceci permet au demandeur de maintenir la date de dépôt originale pour la matière divulguée dans la demande de brevet déposée en premier, tout en recevant une date de dépôt ultérieure pour la nouvelle matière. Le demandeur a l'option de poursuivre avec les deux demandes de brevet ou d'abandonner la première demande de brevet et de poursuivre avec la deuxième demande de brevet.

7.01.02
Priorité PCT

Le dépôt d'une demande de brevet internationale a l'effet d'un dépôt d'une demande de brevet nationale déposée régulièrement dans chacun des pays désignés. Pour les fins de la Convention de Paris, l'effet d'une demande de brevet internationale équivaut à celle d'un dépôt national. Les droits de priorité, par exemple, peuvent être fondés sur une demande de brevet internationale.

Si la demande de brevet internationale a acquis des droits de priorité auprès du Bureau international fondés sur une demande de brevet nationale déposée antérieurement, ces droits s'appliqueront également à la demande de brevet internationale lors de son entrée dans la phase nationale au Canada.

Pour les demandes de priorité en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) voir le chapitre 20 de ce manuel.

7.02
DÉLAIS POUR DEMANDER LA PRIORITÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE PARIS

Pour demander les droits de priorité, une demande doit être déposée au Canada, à la date du premier anniversaire du premier dépôt ou avant dans un pays signataire de la Convention de Paris, d'un pays membre de l'OMC ou au Canada. Les «douze mois» mentionnés dans l'alinéa 28.1(1)(b) de la Loi sur les brevets terminent à la date anniversaire du premier dépôt et incluent cette date. Toutefois, si la date anniversaire est un jour de fermeture au public du BCB, le dépôt peut être fait le jour suivant lorsque le BCB est à nouveau ouvert au public (article 78 de la Loi sur les brevets).

7.03
PRIORITÉ ET DATE DE MISE À LA DISPONIBILITÉ AU CANADA

La date de la demande la plus ancienne déposée antérieurement sur laquelle une demande de priorité est fondée déterminera la date de mise à la disponibilité du public au Canada. En conformité aux paragraphes 10(1) et 10(2) de la Loi sur les brevets, la demande de brevet et tous les documents relatifs à celle-ci seront ouverts à l'expiration de la période confidentielle de 18 mois débutant à la date de priorité la plus ancienne à moins que le demandeur requiert une date de mise à la disponibilité avancée.

7.03.01
Retrait de priorité

En vertu du paragraphe 28.4(3) de la Loi sur les brevets, un demandeur peut retirer une demande de priorité, soit entièrement ou en regard à une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, en déposant une requête de retrait au Commissaire. Le Commissaire devra envoyer un avis au demandeur signifiant que cette demande de priorité a été retirée (paragraphe 90(1) des Règles sur les brevets). La date de prise d'effet du retrait de la demande de priorité sera la date à laquelle la demande de retrait a été reçue par le Commissaire (paragraphe 90(2) des Règles sur les brevets).

7.04
PETITS BREVETS "PETTY PATENTS" ET CERTIFICATS D'AUTEUR

Le BCB reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les demandes de petits brevets "petty patents", les demandes de certificats d'auteurs et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers, puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Toutefois, aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement à l'étranger de dessin industriel, de brevet de conception "design patent" ou leur équivalent.

7.05
DEMANDES «CONTINUATION-IN-PART» É.U.A.

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique. Une demande «continuation-in-part» peut servir de document établissant la priorité pour une nouvelle matière qui y est divulguée mais qui ne l'est pas dans la demande de brevet originale des États-Unis, si la demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande «continuation-in-part».

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande de brevet originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande «continuation-in-part», le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes de brevet des États-Unis, même si la demande de brevet originale a été abandonnée. Bien qu'en vertu de la Convention de Paris un demandeur puisse utiliser la priorité fondée sur une seconde demande de brevet étrangère lorsque la première a été abandonnée, cette situation ne prévaut que s'il ne subsiste plus aucun droit (paragraphe 28.4(5) des Règles sur les brevets). Dans le cas d'une demande «continuation-in-part» certains droits de la demande de brevet initiale abandonnée sont reportés.

Si la demande de brevet originale et de la demande «continuation-in-part» sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande de brevet canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande «continuation-in-part».

Lorsque, par conséquent, la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniquement sur une demande «continuation-in-part», il faut identifier la matière dérivée de la demande de brevet originale des États-Unis, afin de déterminer les droits du demandeur. Étant donné qu'une demande américaine de «continuation-in-part» ne précise pas le nouvel objet ajouté à la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la demande de «continuation-in-part» dès que le BCB lui en fait la demande.

7.06
PRIORITÉS MULTIPLES

Le paragraphe 28.4(4) de la Loi sur les brevets stipule les modalités concernant les priorités conventionnelles multiples.

Une demande de brevet canadienne, la demande en question, peut être composée de

plusieurs dépôts antérieurs de l'inventeur, a droit à la priorité en vertu de chacun de ces dépôts pour le sujet contenu à cet égard, pourvu que la demande en question ait été déposée à l'intérieur d'un an de la première demande de brevet déposée antérieurement sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Les dates de revendication sous l'article 28.1 de la Loi sur les brevets peuvent être fondées sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière dans le même ou dans différents pays décrivant la matière de la revendication en question. Voir le chapitre 15 de ce manuel.

CHAPITRE 8

ABRÉGÉ

8.01 ABRÉGÉ
8.02 SIGNES DE RÉFÉRENCE DANS L'ABRÉGÉ
8.03 EXAMEN DE L'ABRÉGÉ
8.04 DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION
8.05 EXEMPLES D'ABRÉGÉS

CHAPITRE 8
ABRÉGÉ

8.01
ABRÉGÉ

Le paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets définit les éléments requis dans une demande de brevet. Il n'est pas nécessaire d'avoir un abrégé pour obtenir une date de dépôt. Toutefois, une demande doit comprendre un abrégé pour être complète (alinéa 94(1)(b) des Règles sur les brevets).

L'article 79 des Règles sur les brevets définit le format et le contenu requis de l'abrégé comme suit :

Une demande doit comprendre un abrégé qui

(a) comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention;

(b) précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

(c) est rédigé en des termes qui facilitent la compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci;

(d) est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier et

(e) compte au plus 150 mots.

L'article 72 des Règles sur les brevets stipule que l'abrégé doit commencer sur une page qui n'est pas celle de la description. Par ailleurs, la clarté exige que l'abrégé ait un en-tête distincte, par exemple «Abrégé du mémoire descriptif». Puisque l'abrégé sera utilisé comme objet de recherche dans la base de données TECHSOURCE du BCB, son texte devrait être dépourvu du jargon des brevets de sorte que les techniciens, scientifiques et personnes qui désirent obtenir des renseignements sur les demandes mises à la disponibilité du public et sur les brevets délivrés puissent le comprendre facilement. Il devrait fournir le moyen de déterminer rapidement la nature de la description afin que le lecteur puisse décider s'il lui serait utile d'avoir un exemplaire complet du mémoire descriptif.

8.02
SIGNES DE RÉFÉRENCE DANS L'ABRÉGÉ

Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses (paragraphe 79(7) des Règles sur les brevets).

8.03
EXAMEN DE L'ABRÉGÉ

On examine les abrégés afin de s'assurer qu'ils sont conformes à l'article 79 des Règles sur les brevets.

8.04
DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION

Lorsqu'une demande est acceptable, exception faite de l'abrégé, l'examinateur demande une modification. Cette demande avise le demandeur que la forme de l'abrégé est le seul obstacle à l'acceptation immédiate de la demande et qu'il faut la modifier pour respecter l'article 79 des Règles sur les brevets dans le délai prescrit. L'absence de réponse à cet avis résulte en l'abandon de la demande.

8.05
EXEMPLES D'ABRÉGÉS

Les exemples suivants illustrent les abrégés réputés satisfaisants :

(a) Une valve cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménage un orifice et dispose d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la presssion du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En mettant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture, on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valvule en donnant un profil introconvexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valvule dans le coeur.

(b) Méthode qui utilise la chaleur pour sceller les panneaux de fermeture chevauchants d'une boîte pliable, faite de carton, dont les surfaces opposées sont recouvertes d'une pellicule extrêmement mince de matériau thermoplastique, imperméable à l'humidité. On fait arriver de l'air chaud sur les surfaces à coller, la température de l'air au point de contact des surfaces étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes sont

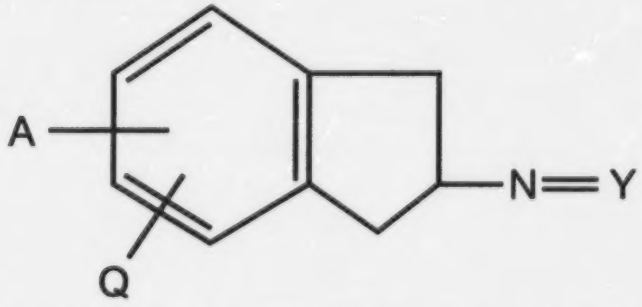
déplacées si rapidement dans le flux d'air, que la pellicule qui se trouve du côté du panneau qui n'est pas directement exposé à l'air chaud demeure pratiquement non collante. Un joint étanche se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour amollir la pellicule thermoplastique est dissipée, après l'achèvement du joint, par absoption par le carton qui joue le rôle d'absorbant de chaleur, sans dispositifs de refroidissement.

(c) Des amides résultent de la réaction d'un ester d'acide carboxilique et d'une amine sur un catalyseur composé d'un alcoolate d'un métal alcalin. L'ester est d'abord chauffé à une température minimale de 75°C sous une pression d'au plus 500 mm de mercure pour permettre l'élimination de l'humidité et des gaz acides, qui empêchent la réaction, il est ensuite converti en amide sans chauffage additionnel.

(d) Procédé servant à fabriquer des semiconducteurs, dans lequel une pellicule d'oxyde de silicium se forme à la surface d'un support semiconducteur et sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. Cet assemblage est ensuite chauffé à une température de 500°C à 700° C pendant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de passivation, composée essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.

(e) De la laine est chauffée à une température de 50° C à 65° C pendant moins de 15 minutes dans une dispersion acqueuse contenant de 0 % à 2 % d'hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

(f) Les composés ayant la formule :



où A et Q représentent de l'hydrogène ou des radicaux alcoyles, et Y un radical alcoylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone; ces éléments sont utiles en tant que dessicatifs de végétaux.

(g) Méthode selon laquelle un réseau émettant un signal localisé ayant de 2 à 2^n modules est mis en marche, où n est un nombre entier supérieur à zéro. Lorsque relié au réseau et activé, chaque module détermine si le réseau est en marche et, dans la négative, quel module doit le faire. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de n bit. Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant la mise en marche de ce dernier est identifié et amorce le processus de mise en marche par la transmission de signaux séquentiels aux adresses de réseau en commençant par la prochaine adresse supérieure à la sienne jusqu'à ce qu'un module l'ait capté ou qu'un signal ait été envoyé à toutes les adresses du réseau autres que celle du module initial. Après la transmission de signaux à toutes les adresses possibles du réseau sauf celle du module initial, le module initial génère un signal d'erreur pour indiquer son état.

CHAPITRE 9

DESCRIPTION

9.01	DESCRIPTION
9.02	TITRE DE L'INVENTION
9.03	RENVOI AUX DESSINS
9.04	RENVOI À D'AUTRES DOCUMENTS DANS LA DESCRIPTION
9.05	DESCRIPTION INCOMPLÈTE
9.06	MARQUES DE COMMERCE DANS LA DESCRIPTION
9.07	MODIFICATIONS DE LA DESCRIPTION
9.08	JURISPRUDENCE

CHAPITRE 9
DESCRIPTION

9.01
DESCRIPTION

Par «Description», on entend la partie du mémoire descriptif distincte des revendications (voir la définition à l'article 2 des Règles sur les brevets).

La description doit décrire l'invention ainsi que son fonctionnement comme l'inventeur les avait prévus (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets). Elle doit être rédigée dans la même langue que les revendications, soit tout en français ou tout en anglais (paragraphe 71(3) des Règles sur les brevets). Si le demandeur désire changer la langue du mémoire descriptif, il peut déposer une nouvelle description dans l'autre langue officielle à condition qu'aucune nouvelle matière ne soit ajoutée.

La description doit être écrite en des termes clairs et précis. De même, elle doit être au possible simple, directe et exempte d'obscurités et d'ambiguités. Puisqu'elle s'adresse à des personnes versées dans la technique dont relève l'invention, elle doit être rédigée de façon à ce que ces personnes puissent réaliser l'invention avec autant de succès que l'inventeur.

La description ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse; elle ne devrait non plus être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. De grandes hypothèses basées sur des affirmations sans fondement sont inacceptables et doivent être supprimées. Si une partie seulement est opérante, il ne faut pas proposer d'autres solutions, même s'il est acquis que les personnes versées dans la technique choisiraient probablement la partie opérante (Mineral Separation v. Noranda Mines, 1947 Ex. C.R.).

Il n'est pas nécessaire de grouper l'énoncé de l'étape inventive proprement dite en une seule phrase ou un seul paragraphe. S'il est apparent que l'invention est décrite dans l'ensemble de la description, cela suffit.

Pour les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou après, la description doit respecter les normes prescrites aux articles 69(1),(3), (4), et (5), 70(1), 71, 72, 73, 74, 75, et 76 des Règles sur les brevets. Ces règles définissent les normes relatives à la qualité et au format du papier, aux marges, à la numérotation des pages, à la numérotation des lignes, aux listages de séquence, à la langue de la description, etc.

Conformément aux alinéas (a) à (g) du paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets, la description doit comprendre les renseignements suivants :

(a) le titre de l'invention, bref et précis;

(b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

(c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et pour son examen;

(d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

(e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

(f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;

(g) le listage des séquences, s'il est exigé par l'alinéa 111(a) des Règles sur les brevets.

La description doit respecter la manière et l'ordre de présentation précisés dans les alinéas (a) à (g) susmentionnés, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une autre manière ou un autre ordre permettra une meilleure compréhension ou une présentation plus économique (paragraphe 80(2) des Règles sur les brevets). Cela permet par exemple au demandeur de référer aux dessins de la technique antérieure avant de fournir une brève description des figures contenues dans tous les dessins.

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant la veille du 1er octobre 1996, la description doit être conforme aux articles 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 140 des Règles sur les brevets.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, la description doit se conformer aux articles 169, 170, 171, 172, 173 et 176 des Règles sur les brevets.

Il faut décrire un nouveau produit en fonction de ses caractéristiques et fournir, dans le cas d'un composé, sa formule dérivée.

Conformément à l'article 2 de la Loi sur les brevets, l'invention doit être utile. La description devrait expliquer au moins un usage de l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne versée dans le domaine de la mettre à profit. Si aucun usage ne figure dans la description, la demande est refusée pour manque d'utilité.

Le demandeur doit non seulement fournir toutes les informations susceptibles de mettre l'invention à exécution, mais il doit également inclure toutes les mises en garde nécessaires pour éviter son insuccès.

9.02
TITRE DE L'INVENTION

Chaque demande de brevet doit porter un titre. Le titre de l'invention doit figurer sur la première page de la description, et il est préférable qu'il apparaisse également à la page de l'abrégé. Le titre doit être bref et précis (alinéa (a) du paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets). Il doit être spécifique plutôt que générique, comme «TÉTRACHLORURE DE CARBONE» plutôt que «COMPOSÉS».

Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et la veille du 1er octobre 1996, le titre doit respecter l'article 134 des Règles sur les brevets.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, le titre doit être conforme à l'article 170 des Règles sur les brevets.

9.03
RENVOI AUX DESSINS

Les dessins ne sont pas permis dans la description, l'abrégé, les revendications ou la pétition (paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets). Toutefois, la description, l'abrégé et les revendications peuvent contenir des formules mathématiques ou chimiques ou des formules analogues (paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets). Tous les dessins d'une demande de brevet doivent être décrits dans la description, laquelle se réfère aux signes de référence correspondants figurant dans les dessins pour identifier les différents éléments illustrés. Tous les signes de référence mentionnés dans la description doivent figurer dans les dessins (paragraphe 82(9) des Règles sur les brevets). Le même signe de référence doit décrire le même élément dans toute la demande. (paragarphe 82(10) des Règles sur les brevets).

9.04
RENVOI À D'AUTRES DOCUMENTS DANS LA DESCRIPTION

La description ne peut incorporer un autre document par renvoi (article 81(1) des Règles sur les brevets). Elle peut faire mention d'un document qui ne fait pas partie de la demande seulement si celui-ci était accessible au public pour consultation à la date du dépôt de la demande (paragraphe 81(2) des Règles sur les brevets). De plus, les revendications d'une demande ne peuvent être étayées sur un tel document (article 84 des Règles sur les brevets). Si le document faisant l'objet d'un renvoi est un brevet ou une demande de brevet, il faut l'identifier en indiquant le numéro de série et le pays ou l'organisme où le dépôt a été fait. Il faut identifier suffisamment tout autre document faisant l'objet d'un renvoi pour qu'on puisse le trouver.

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant la veille du 1er octobre 1996, se référer aux paragraphes 137(1), 137(2) et 137(3) des Règles sur les brevets.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, se référer aux paragraphes 173(1), 173(2) et 173(3) des Règles sur les brevets.

9.05
DESCRIPTION INCOMPLÈTE

La description d'une demande doit définir toute la matière que le demandeur souhaite revendiquer comme son invention. Ainsi, s'il veut revendiquer un composé chimique, il doit indiquer dans la description les étapes de préparation de celui-ci, et de préférence, ses caractéristiques par le biais de certaines de ses constantes physiques.

Lorsqu'il est évident que la description est insuffisante pour étayer les revendications sans le recours d'un document mentionné dans la demande, celle-ci est refusée pour divulgation insuffisante selon l'article 84 des Règles sur les brevets. Si l'objet du renvoi est un document qui a été mis à la disponibilité du public avant la date de demande au Canada, le demandeur est tenu d'inclure la divulgation pertinente du document dans la demande. S'il s'agit d'un renvoi à un document qui n'est pas mis à la disponibilité du public avant la date de dépôt de la demande canadienne, le demandeur ne peut joindre les sujets divulgués dans ce document à la demande. De plus, il faudra qu'il supprime le renvoi de la description (paragraphe 81(2) des Règles sur les brevets).

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant la veille du 1er octobre 1996, se référer au paragraphe 137(2) des Règles sur les brevets.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, se référer au paragraphe 173(2) des Règles sur les brevets.

9.06
MARQUES DE COMMERCE DANS LA DESCRIPTION

Une «marque de commerce» est une marque employée par une personne pour distinguer ou permettre de distinguer des services ou marchandises fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par elle, de ceux vendus à bail, loués ou exécutés par d'autres.

Une «marque de commerce déposée» est une marque de commerce qui figure dans le registre tenu par le registraire des marques de commerce.

En vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, le demandeur est tenu de fournir une description complète de l'invention en question. Cette description peut

mentionner une «marque de commerce» à condition qu'elle soit identifiée comme telle dans la description (voir article 76 des Règles sur les brevets). Le commissaire peut exiger une description complète des marchandises qui sont déposées sous cette marque de commerce, si celle-ci ne respecte pas le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Par ailleurs, le demandeur est tenu de fournir une description aussi complète que possible. Habituellement, il est possible de décrire au moins partiellement un matériau ou une liste de ses éléments constitutifs ou de ses propriétés, ne serait-ce qu'en des termes généraux. Une fois le matériau défini, on peut en faire mention dans le texte de la même description ou des revendications en indiquant seulement la marque de commerce.

Chaque fois qu'une marque de commerce est utilisée, elle doit être identifiée comme telle à sa première occurrence. Aux fins d'identification, le BCB acceptera le symbole ® ou une indication qu'il s'agit d'une marque de commerce. Par la suite, chaque fois qu'on fait mention de cette marque de commerce dans le mémoire descriptif, on doit l'identifier de la même manière ou l'écrire tout en majuscules ou la mettre entre guillemets.

9.07
MODIFICATIONS DE LA DESCRIPTION

En règle générale, une modification est acceptable si elle n'introduit pas de nouvelle matière.

En vertu du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, on ne peut modifier une description pour ajouter des matières qui ne sont pas plus ou moins liées aux dessins ou au mémoire descriptif tel(s) que déposé(s). Par conséquent, on peut ajouter à la description les matières qui sont illustrées par les dessins tels que déposés ou celles qui sont mentionnées dans les revendications originales. De plus, le demandeur peut ajouter la matière qui décrit des antériorités par rapport à la demande (paragraphe 38.2 (2) de la Loi sur les brevets). Le mémoire descriptif comprend la description et les revendications (articles 27(3) et (4) de la Loi sur les brevets). (Se référer aux sections 19.08.01 et 19.10.01)

Toute modification qui ne respecte pas l'article 38 de la Loi, parce qu'elle introduit de la nouvelle matière, sera rejetée par l'examinateur dans son prochain rapport. De plus, on ne peut s'en servir pour établir une date de priorité ou une date de revendication. (Se référer aux sections 19.08.01 et 19.10.01)

9.08
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

<u>divulgation/description (destinée à une personne versée dans la technique)</u>

O'Cedar v Mallory Hardware	ExCR	299	1956
Metalliflex v Rodi	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
American Cyanamid v Charles	47 CPR	215	1965
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR	14	1970
	1 SCR	336	1974
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
Beecham v Procter & Gamble	61 CPR (2d)	1	1982
Windsurfing v Bic Sports	8 CPR (3d)	241	1985
Amfac v Irving	12 CPR (3d)	193	1986
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Reading & Bates v Baker	18 CPR (3d)	181	1987
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	25 CPR (3d)	257	1987
	14 CPR (3d)	491	1987
Tye-Sil v Diversified	16 CPR (3d)	207	1987
Eli Lilly v O'Hara	20 CPR (3d)	342	1988
AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Computalog v Comtech	32 CPR (3d)	289	1990
	35 CPR (3d)	350	1991
	44 CPR (3d)	77	1992
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	1	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d)	224	1994
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

DESCRIPTION

énoncés trompeurs

Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
PLG Research v Jannock	35 CPR (3d)	346	1991
Nekoosa v AMCA Int	56 CPR (3d)	470	1994

ambiguïté

French's Complex v Electrolytic	ExCR	94	1927
	SCR	462	1930
Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1947
	15 CPR	133	1952
Omark v Gouger Saw Chain	45 CPR	169	1964
Proctor & Gamble v Bristol	39 CPR (2d)	145	1978
	42 CPR (2d)	33	1979
Standal v Swecan	28 CPR (3d)	261	1989
Gorse v Upwardor	25 CPR (3d)	166	1989
	40 CPR (3d)	479	1992
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993
Risi Stone v Groupe Peracon	29 CPR (3d)	243	1990
	65 CPR (3d)	2	1995
PLG Research v Jannock	35 CPR (3d)	346	1991
Procter & Gamble v Kimberly	40 CPR (3d)	1	1991
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995
Almecon v Nutron	65 CPR (3d)	417	1996

description du produit (caractérisation)

Scully Signal v York Machine	20 CPR	27	1954
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d)	73	1982
Martinray v Fabricants	41 CPR (3d)	1	1991

DESCRIPTION			
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d)	259	1993
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
<u>indications pour éviter l'échec</u>			
Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948
Mineral Separation v Noranda	69 RPC	81	1952
	12 CPR	99	1950
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d)	259	1993
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995
<u>utilité</u>			
Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Northern Electric v Browns	ExCR	36	1940
	SCR	224	1941
Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948
Metalliflex v Wienenberger	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Comm of Pat v Farbweke	41 CPR	9	1963
	SCR	49	1964
Rhone-Poulenc v Gilbert	55 CPR	207	1968
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Marzone v Eli Lilly	37 CPR (2d)	37	1978
Proctor & Gamble v Bristol	39 CPR (2d)	145	1978
	42 CPR (2d)	33	1979
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
Radio Corp v Hazeltine	56 CPR (3d)	170	1981
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	11	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
Haul-All v Shanahan	50 CPR (3d)	368	1993
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995

DESCRIPTION

nouveauté dans l'utilité

Wright v Brake Service	Ex CR	127	1925
Pope Appliance v Spanish River	Ex CR	28	1926
Candian Gypsum v Gypsum Lime	Ex CR	180	1931
Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Lanlois v Roy	Ex CR	197	1941
Northern Electric v Browns	SCR	224	1941
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982

meilleur mode (expérience injustifiée)

TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Mobil Oil v Hercules	63 CPR (3d)	473	1995
	57 CPR (3d)	488	1994

divulgation insuffisante

French's Complex v Electrolytic	ExCR	94	1927
	SCR	462	1930
BVD Co V Canadian Celanese	ExCR	139	1936
Low v Hawley Products	1 DLR	15	1940
Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1950
	69 RPC	81	1952
Di Fiore v Tardi	16 CPR	18	1952
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Rhone-Poulenc v Gilbert	55 CPR	207	1968
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR	14	1970
	SCR	1336	1974
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d)	289	1984
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	14 CPR (3d)	491	1987
	25 CPR (3d)	257	1987
Cabot Corp v 318602 Ont	20 CPR (3d)	132	1988
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Computalog v Comtech	44 CPR (3d)	77	1992

DESCRIPTION

Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

clauses commençant par consiste en, composé de, etc.

Reliance Electric v Northern	47 CPR (3d)	55	1993
Re: Appln 122,906	52 CPR (2d)	135	1978

énoncés d'objet

Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d)	193	1986
	80 CPR (2d)	59	1984
Saunders v Airglide	50 CPR (2d)	6	1980
Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d)	1	1984
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993

variété/clause omnibus

Mico Products v Acetol	ExCR	64	1930
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d)	193	1986
	80 CPR (2d)	59	1984

CHAPITRE 10

DESSINS

10.01 DESSINS

10.01.01 Restrictions concernant les modifications des dessins

10.02 PHOTOGRAPHIES

CHAPITRE 10
DESSINS

10.01
DESSINS

Il faut illustrer une invention par des dessins dans une demande de brevet lorsque cela est possible. Le rôle des dessins consiste à clarifier les principes de la construction d'un dispositif et non à fournir les détails sur les dimensions ou les proportions relatives. Les dessins doivent comprendre toutes les parties de l'invention (paragraphe 37(1) de la Loi sur les brevets). On peut illustrer les dispositifs connus par des symboles conventionnels universellement reconnus à condition que, pour comprendre la matière de l'invention, aucun autre détail n'est nécessaire. Là où la présence du texte dans les dessins facilite la compréhension de ces derniers, on peut utiliser un seul ou plusieurs mots. Les "blocs" vides dans les diagrammes schématiques doivent être identifiés par une description. Les figures qui représentent des antériorités doivent s'intituler "ANTÉRIORITÉS".

Par ailleurs, tout dessin présenté doit posséder des signes de référence qui correspondent à ceux de la description. De plus, le commissaire peut exiger des dessins supplémentaires ou en dispenser selon son bon jugement (paragraphe 37(2) de la Loi sur les brevets).

Lorsque les dessins apparaissent dans une demande, ils doivent se conformer aux articles 72, 82 et 83 ainsi qu'aux paragraphes 69(2), 71(3), 74(1), 75(2), 86(1) et (2) des Règles sur les brevets. Les dispositions de l'article 80(2) des Règles sur les brevets permettent que des renvois aux dessins figurent avant la «brève description des dessins» lorsque ces renvois traitent des antériorités.

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant la veille du 1 octobre 1996, se référer à l'article 141 des Règles sur les brevets.

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, il faut se référer à l'article 177 des Règles sur les brevets.

10.01.01
Restrictions concernant les modifications des dessins

On peut modifier les dessins à tout moment tant que la taxe finale n'a pas été versée, à moins que la demande ne fasse l'objet d'un refus final (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets et article 33 des Règles sur les brevets).

On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités.

On peut modifier les dessins seulement en remplaçant les pages visées par de nouvelles pages, et en les accompagnant d'une justification de la nature et de l'objet d'une telle modification (article 34 des Règles sur les brevets).

10.02
PHOTOGRAPHIES

Lorsqu'une invention est d'une nature telle qu'elle ne peut être illustrée par des dessins, mais qu'elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci (article 83 des Règles sur les brevets).

CHAPITRE 11

REVENDICATIONS

11.01 EXIGENCES DE BASE
11.02 PRINCIPES DE CONSTRUCTION
11.03 CLARTÉ
- 11.03.01 Antécédents
- 11.03.02 Ambiguïté dans les revendications
- 11.03.03 Restrictions négatives

11.04 COMPLÈTEMENT DES REVENDICATIONS
11.05 ÉTAYAGE
- 11.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications
- 11.05.02 Portée de la description
- 11.05.03 Intervalles non identifiées

11.06 REVENDICATIONS DÉPENDANTES
11.07 COMBINAISONS
- 11.07.01 Combinaison exhaustives
- 11.07.02 Agrégation

11.08 REVENDICATIONS DE PRODUITS
- 11.08.01 Revendications de produits par le procédé

11.09 REVENDICATIONS DE MOYENS
11.10 REVENDICATIONS DE PROCÉDÉ, DE MÉTHODE, DE MODE D'EMPLOI ET D'USAGE
- 11.10.01 Revendications de procédé et de méthode
- 11.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage

11.11 REVENDICATIONS MARKUSH
11.12 BREVETS EN SÉLECTION
11.13 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 11
REVENDICATIONS

11.01
EXIGENCES DE BASE

Les revendications doivent définir clairement et en des termes explicites la matière de l'invention dont on revendique la propriété exclusive (paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets). Les revendications doivent définir de la nouvelle matière pour être brevetables. Pour être considérée comme nouvelle, la matière définie par une invention dans l'ensemble ne doit pas faire partie de l'état de la technique. Pour toute revendication dans une demande de brevet au Canada, on entend par «état de la technique» tout objet divulgué de manière à ce que le public puisse y accéder au Canada ou ailleurs avant la **DATE DE REVENDICATION**. La **DATE** d'une revendication appartenant à une demande de brevet canadienne correspond à la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'on revendique la priorité d'une demande déposée auparavant au Canada ou ailleurs. Dans ce dernier cas, la date de revendication correspond à la date de dépôt de la première demande qui traite de la matière figurant dans la revendication (articles 2 et 28.1 de la Loi sur les brevets et chapitre 15 pour de plus amples renseignements). Les revendications doivent également exposer de manière affirmative tous les éléments, caractéristiques et aspects critiques essentiels de l'invention qui sont nécessaires à l'obtention des résultats prévus dans la description. La revendication (y compris l'introduction aux revendications) doit se restreindre à une seule phrase. Les revendications peuvent comprendre les trois parties principales suivantes :

1) préambule ou introduction
2) expression transitoire
3) corps (ou portée)

Le préambule identifie la catégorie de l'invention et peut exposer son objet par rapport à cette catégorie.

Exemples :

Un appareil servant à cirer le papier ...
Une composition pour fertiliser le sol ...

L'expression transitoire fait le lien entre le préambule et la liste des éléments de l'invention à protéger. Elle indique aussi, de manière abrégée, si d'autres éléments vont s'ajouter ou non à la liste.

Exemples :

qui comprend, comprenant, incluant, ayant, ...
composé de, composé essentiellement de ...

Le corps de la revendication établit la liste des principaux éléments de l'invention, comme les pièces d'un appareil, les étapes d'un processus ou d'une méthode, les ingrédients d'une composition ou les groupes dans la formule chimique d'un composé.

En dépit de ce qui a été présenté plus haut, le BCB acceptera toute forme de revendication qui est conforme à l'article 27(4) de la Loi sur les brevets, qui présente l'invention en des termes succincts et explicites et qui autrement respecte la Loi et les Règles sur les brevets.

Pour la partie des revendications qui a trait aux antériorités (nouveauté et non-évidence), voir chapitre 15.

Pour la partie des revendications qui a trait à l'utilité, à la fonction et à la matière non brevetable (article 2 de la Loi sur les brevets), voir chapitre 16.

11.02
PRINCIPES DE CONSTRUCTION

Les revendications constituent le point de départ dans l'interprétation d'un brevet puisqu'elles définissent l'invention et le droit exclusif. Le défi dans l'analyse d'une telle revendication concerne la date de revendication (voir le chapitre 13). Lorsqu'on interprète une revendication, on doit identifier tous les éléments importants. Néanmoins, pour déterminer la nature et les éléments importants de l'invention, il faut interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble.

Même si l'on interprète les revendications en tenant compte de la description, les renvois à la description sont permis seulement comme aide à la compréhension des termes utilisés dans les revendications, et ce, à condition que ces termes aient une signification unique. Il est interdit de faire des renvois à la description lorsqu'il s'agit de termes dont la signification est évidente, commune et claire, puisqu'une personne du métier les connaîtrait. De même, les renvois à des expressions rares dans la description ne peuvent appuyer les termes dans la revendication. En outre, on ne peut utiliser des renvois à la description pour modifier la portée des revendications.

L'application des principes susmentionnés figurent dans les documents suivants : Beecham v Procter Gamble 1982; AT&T v Mitel 1989; Airscal v M&I Heat 1993; Hi-Quail v Rea's Welding 1994; Mbil Oil v Hercules 1994; Cochlear v Cosem; et Almecon v Nutron 1996.

11.03
CLARTÉ

La détermination de l'objet de la revendication ne doit être la cause d'aucune spéculation. La revendication ne peut définir certaines parties du monopole désiré en se contentant de faire allusion ou de mentionner vaguement les autres parties. Si la revendication de l'invention présente des difficultés, on accordera une certaine latitude en raison des limites imposées par la langue écrite. Toutefois, il ne faut pas recourir à un langage recherché lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. Il ne faut pas faire des formulations qui prêtent à plusieurs interprétations, c.-à-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation étendue et limitée.

11.03.01
Antécédents

Lorsqu'un élément est mentionné en termes précis sans avoir été présenté auparavant, la revendication est refusée en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. L'exemple suivant illustre ce fait : «Casse-noix composé d'un socle en forme de coupe et d'un élément de frappe, ce levier rabattant le marteau à intervalles réguliers». Le «levier» et le «marteau» n'ont pas été mentionnés auparavant dans la revendication.

Les antécédents implicites sont admissibles lorsque le mot ou l'expression, par définition, renferme toujours l'antécédent manquant dans le texte. Par exemple, la revendication commençant par les mots «Une roue, l'axe étant ...» ou «Un composé dont la formule I ...» serait acceptable.

11.03.02
Ambiguïté dans les revendications

Les revendications doivent être formulées dans un langage clair et précis. Elles ne doivent pas comprendre des formulations vagues et équivoques qui font place au doute. Les termes relatifs ou les expressions suivantes constituent des exemples de formulations équivoques : «peu», «très», «une grande partie», «si désiré». Si ces expressions apparaissent dans une revendication, il faut les définir en termes explicites ou les enlever.

Les expressions suivantes sont des exemples d'imprécision qu'on rencontre couramment dans les revendications :

a) «Tel que», «ou semblable», «par exemple»
b) «Si on le désire», «sur demande»
c) «Environ», «à peu près», «plus ou moins»
d) «De préférence»

Dans certaines circonstances, les expressions suivantes peuvent causer des imprécisions :

a) «Contenant comme un ingrédient actif»
b) «Quantité thérapeutiquement acceptable»
c) "Une grande partie»
d) "De la nature décrite», «Comme il a été décrit dans la présente demande»
e) «Au moins», «au moins un de»
f) «Et (ou)», «soit ... ou»
g) «Une quantité effective», «une quantité suffisante», «une quantité synergique»
h) «N'étant pas ...», «n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...»

Lorsqu'on rencontre les expressions ci-dessus dans une revendication, il est fort possible que cette dernière ne satisfait pas aux conditions de la Loi et des Règles sur les brevets, particulièrement le paragraphe 27(4) de la Loi et l'article 84 des Règles.

Certaines de ces expressions ont déjà fait l'objet d'une décision des tribunaux et du commissaire.

a) <u>«Contenant comme un ingrédient actif»</u>

Il faut rejeter cette expression dans certaines circonstances parce qu'elle est ambiguë et imprécise. Ainsi, elle implique l'existence d'autres ingrédients actifs non mentionnés, outre celui précisé dans la revendication.

Nota : Cette expression serait acceptable dans une revendication si «ingrédient» est remplacé par «l'ingrédient actif», à conditions que les autres ingrédients de la composition soient désignés et que l'usage auquel cette dernière est destinée ressorte de la teneur de la revendication ou y soit exprimé de façon explicite (Rohm & Haas v. Commissioner of patents 30 C.P.R. 113, Ex.C.).

(b) <u>«Quantité thérapeutiquement acceptable»</u>

Comme l'énonce l'affaire Gilbert v. Sandoz 64 C.P.R. 14, Ex.C., cette expression est ambiguë dans une revendication. On la retrouve dans les revendications en litige concernant un dérivé spécial de la phénothiazine lorsqu'il est produit par des procédés revendiqués en liaison avec un excipient. S'il est reconnu que l'essence de nombreuses inventions fondées sur des composés destinés aux usages médicinaux réside davantage dans la découverte de l'utilité médicinale imprévue du composé que dans la découverte du dosage nécessaire à l'utilisation efficace du composé, néanmoins, lorsqu'une revendication renferme une prétention concernant l'effet du médicament, comme celle en litige, il faut que l'utilité médicinale du composé soit explicite dans le préambule de la revendication ou soit implicite dans la teneur

de ce préambule.

Une quantité donnée d'un ingrédient actif combiné avec le composé X peut avoir une valeur thérapeutique absolument différente de celle que possède une quantité aussi très différente du même ingrédient actif combiné avec le composé X. Cette prétention concernant l'effet du médicament ne doit donc être autorisée que dans une revendication portant sur la composition de la matière lorsque l'utilité de cette composition est exposée dans la revendication et à condition que l'apport en question varie à l'intéreur d'une marge très étendue et évidente pour un expert puisqu'il existe des marges semblables connues de composés analogues destinés au même usage. Toutefois, si la marge de variations constitue un caractère important de l'invention ou si l'invention ne peut fonctionner que dans des limites prescrites pour obtenir les résultats prévus, il faut évidemment que la marge prescrite soit indiquée dans toutes les revendications indépendantes.

(c) <u>«Une grande partie»</u>

On accepte cette expression dans une revendication lorsqu'il s'agit d'une partie d'un système de deux parties et qu'il est évident que l'expression signifie plus de 50 %. Toutefois, lorsqu'elle se rapporte à une partie d'un système de trois parties ou plus, elle est refusée parce qu'elle est vague. Ainsi, elle peut signifier une grande partie par rapport à une autre partie ou encore une grande partie par rapport au tout, c.-à-d. plus de 50 %.

11.03.03
Restrictions négatives

Les revendications qui renferment des expressions négatives comme «n'étant pas ...», «n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...» peuvent être inadmissibles en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Ainsi, les revendications doivent décrire ce qu'est l'invention ou ce qu'elle fait et non ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne fait pas, à moins qu'il n'y ait aucune façon positive de la décrire. Parfois, une revendication dépendante (voir chapitre 11.06) renferme des conditions qui annulent certaines caractéristiques de la revendication précédente, et ce faisant elle devient plus étendue que cette dernière. En vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, une telle revendication est inacceptable.

11.04
COMPLÈTEMENT DES REVENDICATIONS

Pour définir une invention en des termes précis et explicites, il faut qu'un nombre suffisant d'éléments soient précisés pour garantir son bon fonctionnement. Les

caractéristiques de l'invention doivent apparaître dans chaque revendication. Lorsqu'il s'agit d'une composition, la revendication doit définir au moins deux ingrédients, même si c'est de façon générale. Si la revendication ne respecte pas les conditions ci-dessus, on la refuse en raison de son imprécision et de sa non-conformité au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

11.05
ÉTAYAGE

En vertu de l'article 84 des Règles sur les brevets, une revendication doit être complètement étayée par la description. Il faut que toutes les caractéristiques concernant la réalisation de l'invention mentionnées dans la revendication soient définies dans la description (article 84 des Règles sur les brevets). Toutefois, puisque les revendications de la demande au moment du dépôt font partie du mémoire descriptif (voir la définition du mémoire descriptif à l'article 2 des Règles sur les brevets), toute matière des revendications originales non comprise dans la description au moment du dépôt peut y être ajoutée.

On refuse une revendication si elle n'est pas suffisamment étayée par la description et si les termes qui y sont employés ne se retrouvent pas dans la description ou ne peuvent être déduits clairement de celle-ci. Les termes des revendications et de la description doivent avoir le même sens.

11.05.01
Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications

En règle générale, une revendication ne peut contenir des renvois à la description ou aux dessins (paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets). Toutefois, dans certains cas, si la revendication est complète en elle-même et peut être lue et comprise sans le renvoi, elle est acceptable. Les revendications ne doivent pas, en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, compter sur les renvois à la description ou aux dessins sauf lorsqu'il est absolument nécessaire. Surtout elles ne doivent pas compter sur des renvois du genre «tel qu'il a été décrit à la description» ou «comme illustré à la figure 3». Les exemples suivants illustrent quelques exceptions :

(a) Revendications comportant des signes de référence

Les signes de renvoi aux dessins sont admissibles dans une revendication à condition qu'ils soient entre crochets ou entre parenthèses (paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets) et que la revendication soit explicite et complète. Toutefois, si la revendication n'est pas complète sans le recours aux dessins désignés par les signes entre crochets, il faut la refuser en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

(b) Revendications renvoyant à des diagrammes, tableaux et graphiques

Les tableaux sous forme de diagrammes se trouvent souvent dans la

description des demandes. Il se peut aussi que ces tableaux soient compris dans les dessins, graphiques, diagrammes de phase, spectrogrammes d'absorption et des figures analogues. Dans les circonstances où l'invention présente un caractère très complexe et où il est à peu près impossible ou extrêmement pénible de définir le rapport scientifique des différents facteurs en termes précis et clairs sans le recours à d'autres parties de la demande, il est alors permis de faire des renvois aux diagrammes, aux graphiques ou aux tableaux dans les revendications. Toutefois, si le diagramme ou le tableau par exemple, est bref et concis, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas plus de 5 à 10 lignes, il se peut que le demandeur ait à l'inscrire dans les revendications (paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets).

(c) Renvoi à la divulgation des essais inédits

Si l'essai peut être défini exactement en quelques lignes, il faut inclure cette définition dans la revendication, et ne pas se contenter d'un simple renvoi à la divulgation de l'essai. Toutefois, lorsque la description de l'essai est longue et complexe, par exemple si elle occupe plus d'une page de la description, le demandeur peut alors faire des renvois à cette définition de l'essai plutôt que de la reproduire dans la revendication.

(d) Renvoi aux listages des séquences et aux dépôts biologiques

À l'intérieur d'une revendication, il est possible de faire des renvois au numéro d'identification des listages de séquence et aux numéros de catalogue des dépôts biologiques (paragraphes 86(3) et (4) des Règles sur les brevets). Le chapitre 17 (Biotechnologie) décrit ces procédures en détails.

11.05.02
Portée de la description

Une revendication peut être aussi restreinte que le désire le demandeur, selon la portée de l'invention divulguée. Elle ne doit toutefois pas embrasser un domaine plus vaste que l'invention décrite ou étayée dans la description. Elle est refusée si, en plus de revendiquer des objets nouveaux et utiles, elle revendique des objets connus et inutiles. (Mineral Separation v. Noranda Mines 12 C.P.R. 99; 12 C.P.R. 182; 15 C.P.R. 133).

On devra considérer toute revendication en donnant à ses mots la portée et la définition normales qu'ils ont dans le domaine de l'invention, à moins que, dans certains cas, la description prête à ces mots un sens particulier en des termes explicites. Si une revendication embrasse une matière hors de la portée de l'invention divulguée, elle sera refusée en vertu de l'article 84 des Règles sur les brevets.

11.05.03
Intervalles non identifiées

Lorsqu'une demande renferme des revendications qui précisent une limite particulière relativement aux conditions de fonctionnement, et que cette limite tombe dans un intervalle plus large, on ne peut refuser cette revendication plus restreinte simplement parce qu'elle ne figure pas explicitement dans la description ou que la descripiton ne fait pas mention de la portée de l'intervalle décrit. Par exemple, une demande peut décrire un procédé s'effectuant à certains écarts de température, comme entre 500° C et 800° C. Il n'y a aucun refus, si dans certaines revendications, le procédé s'effectue à des températures entre 500° C et 800° C et qu'à d'autres, dans un intervalle de température plus restreint, par exemple entre 650° C and 700° C. Toutefois, si la revendication large cède en vertu d'une antériorité, la revendication restreinte cédera aussi, à moins qu'il soit démontré qu'un résultat nouveau et non évident découle du procédé s'effectuant dans l'intervalle restreint de température.

11.06
REVENDICATIONS DÉPENDANTES

En vertu de l'article 87 des Règles sur les brevets, il est possible dans une revendication d'inclure des renvois à une ou plusieurs autres revendications, et ce, afin de restreindre la définition d'une invention par l'ajout de caractéristiques aux revendications existantes. Le terme «revendication dépendante» désigne la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications.

Il est également possible, dans une revendication, d'inclure des renvois à d'autres revendications ou à d'autres parties d'une revendication de la même catégorie ou d'une catégorie différente pour éviter la répétition de longues définitions et simplifier le processus de revendication; pourvu que, ce faisant, la revendication qui contient des renvois ne devienne pas ambiguë en ne respectant pas ainsi les dispositions du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Il est à noter que de telles revendications ne sont pas des revendications dépendantes, de sorte que l'article 87 des Règles sur les brevets ne s'applique pas. La brevetabilité de la revendication à laquelle on fait référence ne signifie pas nécessairement que la revendication renfermant cette référence soit brevetable. Les exemples suivants illustrent la forme de revendication acceptable :

Revendication 1 : Un produit comprenant la composition A

Revendication 2 : Une méthode de fabrication de la composition définie à la revendication 1 qui fait réagir B avec C.

Il y a objection, toutes les fois qu'un doute existe quant à la partie de la revendication à laquelle se rapporte le renvoi ou toutes les fois qu'une revendication dépendante d'une catégorie (ex. : un procédé) comprend des renvois à une multitude de restrictions d'une autre catégorie (un produit), de sorte qu'il devient difficile de déterminer la catégorie

que couvre la revendication.

Une revendication dépendante fait habituellement des renvois à d'autres revendications dans son préambule. En vertu du paragraphe 87(1) des Règles sur les brevets, une revendication dépendante doit énoncer les caractéristiques supplémentaires revendiquées. En vertu du paragraphe 87(3) des Règles sur les brevets, elle comporte toutes les restrictions figurant dans la revendication ou les revendications auxquelles elle se rapporte. Une revendication ne peut faire des renvois qu'à des revendications antérieures, et ce, par l'entremise des numéros.

Exemples :

Revendication 1 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur. (acceptable)

Revendication 2 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur contenant du métal. (acceptable)

Revendication 3 : Le procédé de la revendication 2 où le catalyseur contient du fer. (acceptable)

Revendication 4 : Le procédé de la revendication 3 où le catalyseur contient aussi du cuivre. (acceptable)

Revendication 5 : Le procédé de la revendiction 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient aussi du zinc. (acceptable)

Revendication 6 : Le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 où le catalyseur contient aussi du cobalt. (acceptable)

Revendication 7 : Le procédé selon l'une des revendications précédentes où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (inacceptable)

Revendication 8 : Le procédé de la revendication 5 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 9 : Le procédé de la revendication 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)

Revendication 10 : Le procédé de la revendication 8 ou 9 dont le support inerte est une silice. (acceptable)

Revendication 11 : Procédé des revendications 3 et 4 où le catalyseur contient aussi du manganèse. (acceptable)

En vertu de l'article 87 des Règles sur les brevets, les revendications 1 à 6 et 8 à 10

sont acceptables. En revanche, dans la revendication 7, on n'a pas utilisé des numéros pour faire des renvois aux revendications antérieures. De ce fait, cette revendication n'est pas conforme au paragraphe 87(1) des Règles sur les brevets, et elle est refusée.

La forme des revendications dépendantes acceptée en vertu de l'article 87 des Règles sur les brevets sera considérée comme acceptable dans toutes les demandes actuellement en instance au BCB.

11.07
COMBINAISONS

On désigne par «combinaison» tout assemblage d'éléments ou d'étapes d'un procédé dont l'interaction produit un résultat utile et pratique qui n'est pas la somme des caractéristiques connues de ces éléments ou étapes.

On désigne par «combinaison brevetable» toute combinaison dans laquelle les éléments ou étapes d'un procédé interagissent de façon inattendue ou de façon connue pour produire un résultat ou un effet non évident. Si toutes les conditions de la Loi et des Règles sont satisfaites, une revendication visant une telle combinaison est acceptée.

On désigne par «sous-combinaison» toute partie d'une combinaison. Cette sous-combinaison peut comprendre un seul élément ou une étape de la combinaison ou encore toute une combinaison.

11.07.01
Combinaison exhaustive

Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de l'invention en outrepassant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer une invention, que celle-ci soit un appareil, un produit ou une méthode, ainsi que son environnement immédiat. Ainsi, on peut revendiquer une nouvelle pompe d'accélérateur et le carburateur qui la contient ou un nouveau type de grille pour lampe-radio et la lampe-radio contenant cette grille. Cependant, seront refusées les revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur relié à une machine ou les revendications visant un récepteur radio dont la lampe contient une nouvelle grille, à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus qui donnent lieu à une invention supplémentaire, laquelle pourrait être sujette à des conditions de l'article 36 de la Loi sur les brevets.

11.07.02
Agrégation

Une agrégation n'est pas une véritable combinaison. Elle consiste en une juxtaposition de parties non interactives qui ne produit pas un résultat différent de la somme des résultats obtenus par chacune des constituantes. La fonction d'une agrégation est la somme des fonctions de ses parties constituantes, et son résultat n'est autre que la

somme prévisible des résultats obtenus par ses parties. Une simple agrégation d'éléments connus ne saurait donner lieu à une invention brevetable.

Les revendications sont refusées lorsqu'il est clair que dans l'agrégation formée des revendications de la matière inventive et d'autres éléments, il n'existe pas d'invention à l'exception de la matière inventive elle-même. Un demandeur qui dépose les revendications visant un nouveau récepteur radio ne peut en faire d'autres pour le définir davantage en ajoutant par exemple un cabinet conventionnel pouvant le loger. Cependant, une nouvelle combinaison comprenant un contenant et un récepteur qui produit des résultats nouveaux et utiles peut être l'objet d'une demande différente.

11.08
REVENDICATIONS DE PRODUITS

Dans les revendications de produits, on peut définir un produit de trois façons :

(i) Par sa structure. En chimie, cela comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptés dans ce domaine.

(ii) Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors de «revendication de produits par le procédé»

(iii) Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.

Il est également possible de définir un produit en combinant deux des façons ci-dessus ou toutes les trois.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Compte tenu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, qui exige que le demandeur distingue son produit de tous les autres produits de manière précise et explicite, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

11.08.01
Revendications de produits par le procédé

La revendication d'un produit par le procédé définit ce produit en tout ou en partie par rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être contenues dans la revendication elle-même ou toute la revendication peut être rattachée à une autre visant le procédé. Les exemples suivants illustrent les deux formes possibles :

(i) Le produit obtenu par le chauffage de A et B.

(ii) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, plié, moulé ou enrobé ne transforme pas une revendication de produits en revendication de produits par le

procédé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produits par le procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Par conséquent, on ne peut revendiquer les produits déjà connus en les rattachant à un nouveau procédé (Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents 23 C.P.R. 1).

Une revendication de produits par le procédé doit viser le produit final de la revendication par le procédé, revendication à laquelle se rapporte la revendication de produits.

11.09
REVENDICATIONS DE MOYENS

«Revendication de moyens» désigne la revendication qui décrit au moins une partie de l'invention à l'aide d'un ou de plusieurs moyens, ou de mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

Une combinaison de moyens connus peut constituer une invention (Lightning Fastener v. Colonial Fastener 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v. H. Millwood 1956 RPC 125). Le BCB accepte les revendications composées de plus d'un énoncé de moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans la nouvelle combinaison de ces moyens.

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée en raison de son imprécision et de sa dérogation au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Le rapport de l'examinateur devrait indiquer en détail les raisons pour lesquelles la revendication transgresse le paragraphe 27(4) de la Loi. Il se peut, par exemple, que la revendication en question vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison éléborée et illustrée qui permet d'obtenir ce résultat.

Également rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur l'invention elle-même, à savoir un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

Exemples :

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir cette pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative tout à fait conventionnelle. Selon la technique antérieure, on faisait appel à deux sableuses différentes ou à un adapteur afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe à une sableuse à entraînement orbital.

Revendication (i) Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse selon le mode à entraînement en prise directe ou selon le mode à entraînement orbital.

Cette revendication serait refusée en vertu de l'article 27 de la Loi sur les brevets. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible.

Revendication (ii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant cet arbre entraîné à l'élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à relier cet outil directement à l'arbre moteur ou à le laisser tourner librement selon une trajectoire orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait refusée parce qu'elle ne fait que réitérer le résultat désiré.

Revendication (iii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction ou dans la direction opposée.

Cette revendication serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus qui produit un résultat nouveau et inattendu.

11.10
REVENDICATIONS DE PROCÉDÉ, DE MÉTHODE, DE MODE D'EMPLOI ET D'USAGE

Le BCB accepte les revendications qui ont trait au procédé, à la méthode, au mode d'emploi et à l'usage selon les définitions présentées dans les rubriques suivantes :

11.10.01
Revendications de procédé et de méthode

Par «méthode», on entend un ensemble d'étapes à suivre en elles-mêmes ou à suivre en conjonction avec un procédé dans le but d'obtenir un résultat désiré. Il faut distinguer la méthode du procédé : un procédé comprend la méthode et les substances auxquelles elle s'applique. Le procédé en lui même peut être nouveau même si la

méthode est connue.

Une revendication d'un procédé qui consiste à appliquer une méthode connue sur des substances connues dans une réaction chimique est brevetable, pourvu qu'on n'ait jamais employé auparavant cette méthode sur ces substances et que le produit soit nouveau, utile et non évident. (Ciba Ltd. v. Commissioner of Patents 27 C.P.R. 82; 30 C.P.R. 135).

11.10.02
Revendications de mode d'emploi et d'usage

Lorsqu'une revendication d'un composé a été jugée acceptable dans une demande, la revendication du mode d'emploi ou de l'usage de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication d'un composé a été acceptée dans une demande, les revendications du même inventeur dans une autre demande, visant le mode d'emploi ou l'usage de ce composé qui est évident en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité du composé est fondée, seront refusées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage évident du composé devraient faire l'objet d'une objection en raison du manque de matière brevetable. Des revendications visant un usage nouveau et non évident ou un mode d'emploi de ce même composé à une fin nouvelle et non évidente sont acceptables. De plus, lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non évidente, des revendications du composé connu indiquant le nouvel usage sont acceptables. (reapplication for patent of Wayne State University 22 C.P.R. (3d) 407).

Lorsqu'un dispositif ou un appareil représente seulement un instrument qui permet d'exécuter une méthode connue d'une nouvelle façon, seul le dispositif ou l'appareil peut faire l'objet d'un brevet. Puisque l'utilité d'un dispositif ou d'un appareil est évidente d'après sa description, la possibilité que ce dispositif ou cet appareil soit breveté est déterminée en fonction de l'état de la technique.

Lignes directrices sur les revendications de mode d'emploi

(i) Les revendications de mode d'emploi visant un usage médical sont rejetées en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et selon le jugement rendu dans l'affaire Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Exemple : Une méthode pour traiter les symptômes du déclin de la faculté cognitive chez un patient par l'administration à celui-ci d'une quantité adéquate du composé X, qui est utilisé comme agent cholinergique. (rejetée)

(ii) Les revendications de mode d'emploi qui ont pour objet un traitement médical doivent être interprétées de façon à comprendre

seulement les méthodes visant à guérir des malades ou à prévenir les maladies chez les êtres humains ou les animaux. On ne doit pas rejeter les revendications de méthodes ayant un usage industriel.

Exemple : Méthode qui permet d'augmenter le poids de la carcasse parée d'animaux producteurs de viande par l'augmentation du dépôt de viande maigre et l'amélioration de l'apport de celle-ci à la quantitié de gras au moyen d'une injection ou de l'administration orale à ces animaux du composé X avant l'abattage. (accepté)

(iii) D'autres types de revendications de mode d'emploi visant un usage industriel sont acceptables à condition qu'elles comprennent les étapes de manipulation (mode d'emploi). (On exige les étapes de manipulation pour distinguer les revendications de modes d'emploi des revendications d'usage.)

Exemple : Méthode qui consiste à utiliser le composé X comme intermédiaire pour produire le composé Y, dans laquelle X est réduit par hydrocarbonation ou hydrogénation catalytique. (acceptée)

(iv) Des revendications de mode d'emploi comprenant la descritpion d'un usage sont également acceptables, pourvu qu'elles satisfassent à l'exigence d'une revendication de méthode appropriée (c'est-à-dire les étapes de manipulation). (acceptée)

Exemple : Méthode de contrôle des bactéries en agriculture qui consiste à introduire dans le lieu à traiter une quantité adéquate du composé X, ce composé étant utilisé comme agent bactérien. (acceptée)

(v) De même, des revendications de produits contenant la description d'un usage ou d'une méthode sont acceptables, à condition qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical.

Exemple : Le composé X à utiliser comme insecticide où ce composé est appliqué à la surface d'un tronc d'arbre (acceptée).

Exemple : Le composé Y utilisé pour le traitement des virus où ce composé est administré à un patient par piqûre intravéneuse (non acceptée parce que la revendication renferme une méthode de traitement médical).

Lignes directrices sur les revendications d'usage

(i) On accepte les revendications d'usage, même les revendications comprenant la description du mode d'emploi pourvu que l'usage ait été clairement défini et qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical. Si la revendication est complète et peut être comprise sans le mode d'emploi, l'ensemble de la revendication est

alors acceptable. La description du mode d'emploi restreint simplement l'usage déjà décrit.

Exemple : Utilisation du composé X comme herbicide. (acceptée)

Utilisation du composé X comme herbicide où une quantité adéquate du composé X est introduite dans le lieu à traiter. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique où une quantité adéquate du composé Y est administrée à un patient. (non acceptée). L'ajout de l'adverbe relatif «où» transforme l'utilisation en une méthode de traitement médical.

Utilisation de la machine Z pour couper. (acceptée)
Utililisation de la machine Z pour couper où ... (acceptée)

11.11
REVENDICATIONS MARKUSH

Dans les cas relevant de la chimie, on accepte une revendication visant un genre qui représente un groupe de certains matériaux précis (Ex parte Markush 1925, 340 U.S.O.G. 839), pourvu qu'il soit clair de la nature connue des matériaux de remplacement ou de la technique antérieure que les matériaux du groupe possèdent au moins une propriété commune, principalement responsable de leur fonctionnement dans la relation revendiquée. Par conséquent, une revendication Markush sera généralement caractérisée par une expression générique qui couvre un ou plusieurs groupes de différents matériaux (éléments, radicaux, composés) comme l'illustrent les exemples suivants :

Un solvent choisi du groupe comprenant l'alcool, l'éther et l'acétone...

Une lame d'un métal conducteur choisi du groupe comprenant le cuivre, l'argent et l'aluminium ...

À l'occasion, le format Markush peut être employé dans les revendications visant de la matière appartenant au domaine électrique ou mécanique comme l'illustre l'exemple suivant :

Un moyen qui permet de joindre un panneau mural à un encadrement, où le joint est **choisi du groupe composé** des clous, des rivets **et** des vis ...

11.12
BREVETS EN SÉLECTION

La sélection d'éléments dans une classe de substances connue auparavant peut être brevetable si la substance choisie est non évidente et peut produire des résultats nouveaux et utiles. Il faut qu'elle présente un avantage particulier, et que cet avantage, nouvelle propriété ou usage nouveau, soit défini de manière exhaustive dans la description. Par ailleurs, la définition de la substance devrait être énoncée en des termes explicites dans la revendication.

11.13
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

revendications

construction

Mineral Separation v Noranda		12 CPR	99	1950
		69 RPC	81	1952
O'Cedar v Mallory Hardware		ExCR	299	1956
McPhar v Sharpe		35 CPR	105	1960
Metalliflex v Wienenberger		35 CPR	49	1961
		SCR	117	1961
Lovell v Beatty		41 CPR	18	1962
Burton Parsons v Hewlet		1 SCR	555	1976
Xerox v IBM		33 CPR (2d)	24	1977
Cutter v Baxter Travenol		68 CPR (3d)	179	1983
Johnston Controls v Varta		80 CPR (2d)	1	1984
Reading & Bates v Baker		18 CPR (3d)	181	1987
AT&T Tech v Mitel		26 CPR (3d)	238	1989
Energy v Boissonneault		30 CPR (3d)	420	1990
Lubrizol v Imperial Oil		33 CPR (3d)	11	1990
		45 CPR (3d)	449	1992
Computalog v Comtech		32 CPR (3d)	289	1990
		44 CPR (3d)	77	1992
Procter & Gamble v Kimberly		40 CPR (3d)	1	1991
Welcome v Apotex		39 CPR (3d)	289	1991
TRW Inc v Walbar		39 CPR (3d)	176	1991
Martinray v Fabricants		14 CPR (3d)	1	1991
Reliance v Northern Tel		47 CPR (3d)	55	1993
Airseal v M&I Heat		53 CPR (3d)	259	1993
Dableh v Ont Hydro		50 CPR (3d)	290	1993
Unilever v Procter & Gamble		47 CPR (3d)	479	1993
		61 CPR (3d)	499	1995
Nekoosa v AMCA	Int	56 CPR (3d)	470	1994
Anderson v Machineries		58 CPR (3d)	449	1994
Pallmann v CAE		62 CPR (3d)	26	1995
Hi-Quail v Rea's Welding		55 CPR (3d)	224	1994
Feherguard v Rocky's		53 CPR (3d)	417	1994
		60 CPR (3d)	512	1995
Cochlear v Coseum		64 CPR (3d)	10	1995
Pallmann v CAE		62 CPR (3d)	26	1995
Almecon v Nutron		65 CPR (3d)	417	1996

phrases positives

Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1950
	69 RPC	81	1952
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR	555	1976
Eli Lilly v O'Hara	20 CPR (3d)	342	1988
	26 CPR (3d)	1	1989
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d)	224	1994
Pallmann v CAE	62 CPR (3d)	26	1995

antécédents

Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

préambule

Re: Lelke	72 CPR (2d)	139	1981
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
Rucker V Gavels Vulcanizing	7 CPR (3d)	294	1985
Permacon v Enterprises	19 CPR (3d)	378	1987
Re: Neuro Med Inc	28 CPR (3d)	281	1988
Computalog v Comtech	44 CPR (3d)	77	1992

explicite, distinct v ambigu/plusieurs interprétations

Rohm & Haas v Comm of Patents	30 CPR	113	1959
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d)	73	1982
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	14 CPR (3d)	491	1987
	25 CPR (3d)	257	1987
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993
Risi Stone v Groupe Peracon	29 CPR (3d)	243	1990
	65 CPR (3d)	2	1995
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

insuffisant/suffisant/éléments essentiels

BVD Co V Canadian Celanese	ExCR	139	1936
	SCR	221	1937

Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1947
	15 CPR	133	1952
Curl Master v Atlas Brush	SCR	514	1967
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR	555	1976
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d)	73	1982
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
	1 SCR	504	1981
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d)	289	1984
Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d)	193	1986
Crila Plastics v Ninety Eight	10 CPR (3d)	226	1986
	18 CPR (3d)	1	1987
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Atlas v CIL	41 CPR (3d)	348	1992
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d)	259	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995

<u>fonctionnalité</u>

Union Carbide v Trans Canadian	ExCR	884	1965
Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1950
	69 RPC	81	1952
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR	14	1970
	SCR	1336	1974
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR	555	1976
Sandvick v Windsor	8 CPR (3d)	433	1986
Mahurkar v Vas-Cath	18 CPR (3d)	417	1988
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

<u>large</u>

BVD Co V Canadian Celanese	ExCR	139	1936
	SCR	221	1937
Trubenizing v John Forsyth	2 CPR	1	1943
O'Cedar v Mallory Hardware	ExCR	299	1956
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962

Union Carbide v Trans Canadian	ExCR	884	1965
Hoechst v Gilbert	SCR	189	1966
Gilbert v Sandoz	64 CPR	14	1970
Burton Parsons v Hewlet	1 SCR	555	1976
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Re: American Home Products	55 CPR (2d)	238	1980
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Cutter v Baxter Travenol	50 CPR (2d)	163	1980
	68 CPR (3d)	179	1983
Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d)	1	1984
Sandvick v Windsor	8 CPR (3d)	433	1986
Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d)	193	1986
Cabot Corp v 318602 Ont	20 CPR (3d)	132	1988
Mahurkar v Vas-Cath	18 CPR (3d)	417	1988
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d)	397	1989
	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993
	55 CPR (3d)	299	1994
Risi Stone v Groupe Peracon	29 CPR (3d)	243	1990
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	1	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
Dableh v Ont Hydro	50 CPR (3d)	290	1993
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995
Nekoosa v AMCA	Int 56 CPR (3d)	470	1994
Pallmann v CAE	62 CPR (3d)	26	1995
Almecon v Nutron	65 CPR (3d)	417	1996

<u>sélection/amélioration</u>

Sherbrooke v Hydrolic	Ex CR	114	1927
Bergeon v De Kermor	Ex CR	181	1927
Western Electric v Bell	Ex CR	213	1929
Wandscheer v Sicard	SCR 1		1948
K v Uhleman Optical	Ex CR	142	1950
	1 SCR	143	1952
O'Cedar v Mallory Hardware	Ex CR	299	1956
Ciba Geigy v Comm of Pat	27 CPR	82	1957
	30 CPR	135	1959

agrégation/combinaison

Lightning Fastener v Colonial	ExCR	89	1932
	SCR	363	1933
	51 RPC	349	1934
Crosley Radio v CGE	SCR	551	1936
Lanlois v Roy	Ex CR	197	1941
Lester v Comm of Pat	Ex CR	603	1946
Wandscheer v Sicard	Ex CR	112	1946
	SCR 1	1948	
R v Uhleman Optical	Ex CR	142	1950
	1 SCR	143	1952
Defrees v Dominion Auto	ExCR	331	1963
Barton v Radiator Specialty	44 CPR	1	1965
Gibney v Ford	2 Ex CR	279	1972
Rubbermaid v Tucker Plastics	8 CPR (2d)	6	1972
Agripat v Comm of Patents	52 CPR (2d)	229	1977
Domtar v MacMillan	33 CPR (2d)	182	1977
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d)	289	1984
Windsurfing v Triatlantic	3 CPR (3d)	95	1984
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Crila Plastics v Ninety Eight	10 CPR (3d)	226	1986
	18 CPR (3d)	1	1987
Hoffman-La Roch v Apotex	15 CPR (3d)	217	1987
	24 CPR (3d)	289	1989
Standal v Swecan	28 CPR (3d)	261	1989
Imperial Tobacco v Rothmans	47 CPR (3d)	188	1993

CHAPITRE 12

CLASSIFICATION

12.01 INTRODUCTION
12.02 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
- 12.02.01 Disposition des symboles de la CIB
- 12.02.02 Structure hiérarchique de la CIB et autres renseignements utiles
- 12.02.03 Classification des inventions selon la CIB
- 12.02.04 Considérations en matière de CIB lors d'une recherche

12.03 CLASSIFICATION CANADIENNE DES BREVETS
- 12.03.01 Disposition de la CCB
- 12.03.02 Structure hiérarchique de la CCB et autres renseignements utiles
- 12.03.03 Classification CCB des inventions
- 12.03.04 Considérations en matière de CCB lors d'une recherche

12.04 CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES
12.05 CLASSIFICATION AMÉRICAINE DES BREVETS
12.06 RECHERCHE
- 12.06.01 Outils de recherche
- 12.06.02 Stratégies de recherche

CHAPITRE 12
CLASSIFICATION

12.01
INTRODUCTION

La classification est un instrument permettant d'organiser méthodiquement les documents de brevet afin de rendre aisément accessible l'information technologique qu'ils contiennent. Le Bureau canadien des brevets (BCB) est muni d'une telle classification, qui facilite la recherche de matière et la récupération sélective de celle-ci.

Le présent chapitre fournit les renseignements de base sur la classification employée au BCB. Pour de plus amples renseignements, référez-vous aux documents suivants : Guide d'utilisation de la classification internationale des brevets (CIB), le Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et le Manuel de la classification des brevets (MCB) publié par le BCB.

12.02
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS

Le BCB classe tous les documents de brevet canadiens déposés à compter du 1er octobre 1989 selon la version de la classification internationale des brevets (CIB) en vigueur à la date de dépôt de la demande ou à la date de délivrance du brevet. On attribue également un code CIB aux demandes acceptées après le 1er octobre 1989 mais déposées avant cette date.

12.02.01
Disposition des symboles de la CIB

Un symbole CIB complet se compose des désignations de la section, la classe, la sous-classe, le groupe principal et le sous-groupe. Le sous-groupe est représenté par un nombre d'au moins deux chiffres; le troisième chiffre (tout chiffre qui suit) représente la décimale du deuxième.

Par exemple : dans IPC6 «A61K 31/025»;

«A» est la section,
«61» est la classe,
«K» est la sous-classe,
«31» est le groupe principal et
«02.5» est le sous-groupe.

12.02.02
Structure hiérarchique de la CIB et autres renseignements utiles

Le terme «hiérarchie» décrit la disposition prévue de la CIB. La hiérarchie dans les groupes est déterminée uniquement par le nombre de points qui précèdent le titre des sous-groupes, et non par la numérotation des sous-groupes. Dans l'exemple qui suit, remarquez la mise en retrait à l'intérieur du groupe principal B62D 33/00.

Un titre fractionné se compose d'au moins deux parties distinctes séparées par des points-virgules. Chaque partie du titre doit être interprétée comme si elle était seule. Dans l'exemple qui suit, remarquez le titre de la sous-classe B62D et celui du sous-groupe B62D 33/02.

Un renvoi est une indication entre parenthèses qui renvoie une certaine matière à un autre endroit dans la classification. Il peut servir à limiter l'étendue du domaine, à indiquer une priorité ou à orienter. Dans l'exemple qui suit, remarquez les deux renvois du groupe B62D 33/00.

Une note sert à préciser des mots, des phrases, l'étendue du domaine d'une place, et à indiquer comment la matière est classée. Une note s'applique uniquement aux emplacements concernés et, en cas d'opposition avec les règles générales, celles-ci leur cèdent le pas. Dans l'exemple qui suit, remarquez la note suivant la sous-classe B62D.

Exemple de IPC6 :

B62D VÉHICULES À MOTEURS; REMORQUEURS

Note
Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée :

- «véhicules» comprend les véhicules à moteurs et les remorques
- «remorques» comprend les éléments roulants poussés de l'arrière ou entraînés sur le côté (side-cars).

33/00 Carrosseries pour véhicules à marchandises (où la partie qui transporte les marchandises est mobile B 60 P; éléments pour habiller la carrosserie B60R 13/00)
33/02 . Plate-formes; Compartiments de chargement ouverts
33/023 . . Structures des panneaux latéraux ou des portes arrières [5]
33/027 . . . mobile [5]
33/03 . . . . par basculement vers le bas [5]
33/033 . . . . amovibles [5]
33/037 . . . . moyens de verrouillage correspondants [5]

12.02.03
Classification des inventions selon la CIB

Habituellement un document de brevet canadien porte plusieurs symboles de la CIB. Le premier symbole devrait être celui qui représente le mieux les informations de l'invention. Les autres symboles de la CIB se rapportent à d'autres endroits de la Classification où peuvent être classés d'autres aspects importants des informations de l'invention ou décrivent également des informations supplémentaires, c'est-à-dire des informations techniques importantes présentes dans la description mais qui ne sont pas revendiquées, et qui pourraient se révéler utiles au chercheur. La classification des informations de l'invention est obligatoire, quant à la classification des informations supplémentaires, même si elle sont utile, elle est facultative.

La CIB comporte des endroits pour classer les inventions qui sont axées sur la fonction et axées sur l'application. Une invention axée sur la fonction se caractérise par sa nature ou sa fonction intrinsèque, qui est indépendante d'un domaine d'utilisation particulier ou qui est techniquement inchangée si l'on ne tient pas compte de ce domaine. Par exemple, la sous-classe F16K couvre les soupapes caractérisées par des éléments de structure ou de fonctionnement, c.-à-d. que la structure de la soupape est indépendante de la nature du fluide qui y passe ou de tout système dont la soupape peut faire partie. La classe C07 qui couvre les composés chimiques organiques constitue un autre exemple. Ces composés sont caractérisés par leur structure chimique, et non par leur application. Une invention axée sur l'application peut être une invention spécialement adaptée à une utilisation ou à un but particulier, c'est-à-dire modifiée ou spécialement construite pour l'utilisation ou le but considérés. Par exemple, la sous-classe A61 couvre une soupape mécanique spécialement conçue pour être placée dans le coeur d'un être humain. Une invention axée sur l'application peut être une utilisation ou une application en elle-même. Par exemple, la classe C05 couvre l'utilisation d'un composé chimique organique comme engrais. Finalement, elle peut être une incorporation dans un système plus vaste. Par exemple, la sous-classe B60G couvre l'incorporation d'un ressort à lames dans la suspension d'une roue de véhicule (les ressorts à lames en eux-mêmes sont couverts par la sous-classe F16F).

12.02.04
Considérations en matière de CIB lors d'une recherche

Lorsqu'on recherche un sujet technique dans les dossiers classés selon la CIB, on doit tenir compte à la fois de la fonction et de l'application du sujet afin d'augmenter les chances de trouver des techniques analogues.

Si le sujet technique est couvert par plusieurs sous-groupes à l'intérieur du même groupe principal et au même niveau de retrait, et que le sujet réside simplement dans la combinaison de matière couverte par chacun de ces sous-groupes séparément sans que la matière elle-même soit d'un intérêt particulier, la recherche doit viser le sous-groupe d'hiérarchie supérieure; à moins qu'un sous-groupe particulier couvre une telle combinaison. Toutefois, si le sujet technique est couvert par différents groupes principaux, et qu'il n'existe pas de groupe principal «général», la recherche peut viser

chacun de ces groupes.

À certains endroits de la CIB, il existe des règles particulières qui permettent de limiter la classification multiple, de rendre la classification plus cohérente et de faciliter la recherche sans nuire à sa qualité. Les endroits où s'appliquent ces règles sont clairement indiqués par une note à l'endroit le plus élevé couvert par ces règles de classification.

En l'absence de notes particulières, l'invention est classée dans le sous-groupe qui décrit le mieux l'invention. Puisque les groupes à l'intérieur de la même sous-classe sont mutuellement exclusifs, il n'y a pas de relation hiérarchique entre ces groupes, de sorte que les inventions ne sont pas classées dans le premier groupe apparaissant.

À certains endroits de la CIB, lorsque plusieurs endroits du même niveau hiérarchique ou du même niveau de retrait couvrent un sujet technique particulier, on a adopté une règle dite de la dernière place. En vertu de cette règle, ce sujet technique sera uniquement classé à celle des entrées considérées qui apparaît en dernier dans la classification. Cette règle s'applique successivement à chaque niveau hiérarchique ou groupe placé en retrait qui prévoit le sujet technique considéré dans plusieurs endroits. Chaque partie de la CIB dans laquelle cette règle s'applique figure une note spéciale qui met en valeur la matière concernée. Voir par exemple les notes qui figurent dans A61K, C07, C08G, C10M, G07D 5/00. La règle de dernière place constitue en réalité une règle de priorité systématique qui permet d'éviter l'obligation de placer des renvois de priorité devant chacune des entrées concernées.

12.03
CLASSIFICATION CANADIENNE DES BREVETS

Tous les documents de brevet déposés avant le 1er octobre 1989 sont classés selon la Classification canadienne des brevets (CCB). La présente section présente les renseignements de base sur la disposition et l'utilisation de la CCB.

12.03.01
Disposition de la CCB

Un symbole CCB complet est composé des désignations de la classe et de la sous-classe.

Par exemple : dans la CCB «363/26»;

«363» est la classe et
«26» est la sous-classe.

12.03.02
Structure hiérarchique de la CCB et autres renseignements utiles

La hiérarchie à l'intérieur d'une classe canadienne est déterminée par le nombre de

points qui précèdent les titres des sous-classes et par l'ordre d'apparition des sous-classes coordonnées dans la classe (même nombre de points). Dans l'exemple qui suit, remarquez la structure prévue des sous-classes.

Une classe CCB est divisée généralement en sous-classes de la manière suivante : les matières plus complexes précèdent celles qui le sont moins. Par conséquent, les sous-classes couvrant de la matière spécialisée précède les sous-classes couvrant la matière générale. De même, les sous-classes couvrant les combinaisons précèdent les sous-classes couvrant les sous-combinaisons.

Dans une classe CCB, la première d'une série de sous-classes coordonnées (même nombre de points) couvre complètement la matière visée par son titre. Par exemple, prenons les sous-classes suivantes dans la classe des supports :

1 PIEDS
2 . Réglable verticalement
3 . . Type normal
4 . Type normal

Pour chercher les pieds de type normal réglable verticalement, on n'a qu'à consulter les sous-classes 2 et 3 parce que ces sous-classes couvrent tous les pieds réglables verticalement. Par conséquent, une coordonnée de la sous-classe 2 couvre tous les pieds de type normal à l'exception de ceux qui sont réglables verticalement.

Lorsque les techniques comportent une quantité importante de matière à plusieurs facettes, de matière revendiquée sous forme générique ou de matière revendiquée sous forme alternative (genre Markush), une classe CCB est subdivisée en sous-classes selon une base et certaines sous-classes génériques sont davantage subdivisées selon une autre base. Les sous-classes qui sont subdivisées selon la deuxième base sont appelées des sous-classes modifiant la hiérarchie. On les désigne habituellement par les lettres M.H. ou une position en retrait de deux places, une case autour de la sous-classe ou les mots «groupe Markush». Lorsqu'on se sert d'une classe CCB qui renferme des sous-classes M.H., on passe outre à ces sous-classes M.H. dans la première étape de sa recherche en vue de classer un document. Si on ne trouve aucune sous-classe spécifique traitant de la matière qui fait l'objet du document, on classe celui-ci dans la sous-classe M.H. qui lui convient. S'il n'existe aucune sous-classe M.H. appropriée, le document est classé dans la sous-classe générique qui convient.

Par exemple : Classe 402, Macromolécules synthétiques

1 MACROMOLÉCULES SYNTHÉTIQUES
3 M.H. Modifiées ou a structure réticulaire
5 M.H. Traitement
31 . De composés d'oxonium
246 . D'éthers cycliques
353 . De composés formés de phosphore
372 . De composés non saturés

Les annexes de la CCB renferment des définitions de classe et de sous-classe qui sont d'importance primordiale dans la description de la matière que l'on veut réunir dans une classe ou sous-classe. La définition d'une classe renferme une déclaration qui définit la nature de la matière et sa portée à l'intérieur de la classe. Cette définition de la classe peut être accompagnée de notes, notamment notes sur la définition des termes employés dans la classe, les principaux groupements de matières de la classe en vue de faire comprendre la composition de la classe, notes exposant les limites de la classe, les matières exclues ou incluses, relativement aux autres classes et des notes indiquant dans quelles autres classe la matière semblable ou connexe est classée. Une définition de sous-classe comprend une déclaration qui décrit la nature de la matière et sa portée à l'intérieur de la sous-classe. Cette définition peut être accompagnée de notes, notamment des notes qui présentent des exemples concrets de la matière qu'englobe ordinairement la sous-classe et des notes qui indiquent les autres sous-classes de la même classe ainsi que les autres classes où se trouve la matière connexe.

12.03.03
Classification CCB des inventions

Le premier code CCB sur un document de brevet représente la CCB principale. Tout autre code CCB constitue des renvois.

Il est très important d'identifier précisément le(s) sujet(s) technique(s) relié(s) à l'invention dans un document de brevet. On doit lire les revendications à la lumière de la divulgation afin de déterminer l'endroit approprié de la CCB où classer le document.

La CCB comporte des endroits auxquels on peut classer les inventions axées sur la structure et sur l'utilité. Une invention axée sur la structure, qui peut comprendre une composition, est caractérisée par la simplicité de sa nature et la globalité de son utilité qui rend difficile la tâche de lui trouver une utilité ou une fonction particulière. Quant à une invention axée sur l'utilité, elle se base sur une fonction, un résultat ou un domaine technique.

12.03.04
Considérations en matière de CCB lors d'une recherche

Lorsqu'on cherche un sujet technique dans les dossiers classés selon la CCB, on doit prendre en compte et la structure et l'utilité du sujet afin d'augmenter ses chances de trouver les techniques connexes.

Un grand nombre de techniques sont classées dans des groupes de classes apparentées dont l'une est la classe générique. Ainsi, les techniques de manutention des matériaux ont été présentées de la façon suivante. La classe 201, Manutention, est la classe générique pour un grand nombre d'autres classes, comme la classe 212, Manutention : éléments de levage et bennes traînantes de grues; classe 214, Manutention : appareils de manutention mobiles; et autres. Lorsqu'on effectue la recherche dans une classe particulière, on doit vérifier les définitions des classes pour

déterminer si une classe générique renferme des techniques pertinentes. Certaines sous-classes d'une classe sont supérieures aux autres. Lorsque les revendications d'une demande énoncent un ensemble de caractéristiques dont chacune est énumérée dans la liste des sous-classes, il peut se présenter deux situations. Si la matière relève de deux ou plusieurs titres de sous-classes mises au même niveau de retrait (font partie du même genre), on classe l'invention dans la première sous-classe qui apparaît et qui recouvre une partie de la combinaison. Si la matière visée par deux titres de sous-classe dont l'une est mise en retrait par rapport à l'autre, on la classe dans la sous-classe qui est mise en retrait.

Par exemple : Classe 211, Supports, y compris à claire-voie

2 À MOTEUR
18 ROTATIF
20 . Genre tablette
30 GENRE TABLETTE

La combinaison d'une étagère rotative ou d'une étagère genre tablette à moteur est classée dans la première sous-classe à la première ligne des sous-classes 2, 18 et 30 qui couvre une des sous-combinaisons. On limiterait la recherche de la matière à la sous-classe 2 seulement, puisqu'aucune autre combinaison renfermant un moteur ne peut apparaître au-dessous de la sous-classe 2 ou de ses sous-classes (le cas échéant).

Une étagère rotative du genre tablette est classée dans la sous-classe 20, qui est mise en retrait. La recherche de la matière doit se faire dans la sous-classe 20 où elle est classée et aussi dans la sous-classe 2 où se trouve les étagères rotatives du genre tablette et munies d'un moteur.

En chimie, la multitude des matières revendiquées sous forme générique et des matières revendiquées sous forme alternative (genre Markush) a créé des listes dont la plupart des éléments sont mis en retraits. Puisque les inventions revendiquées sous forme générique et sous forme alternative sont classées dans des sous- classes plutôt génériques, il faut diriger la recherche vers le côté gauche, au haut de la liste. La recherche des sous-classes au même niveau de retrait peut se faire selon une sélection individuelle ou sur une base non systématique.

12.04
CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES

La Classification type des industries (SIC) a été établie par Statistique Canada pour recueillir des données sur l'activité économique des différentes industries du Canada. Le BCB attribue des codes SIC aux documents de brevet afin qu'une corrélation puisse être établie entre l'activité relative aux brevets et l'activité économique.

Les codes SIC sur les documents de brevets servent à tenir la base de données PATDAT, qui renferme des renseignements remontant à 1978. On a fourni des copies

de PATDAT à des organisations extérieures, notamment Statistique Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction de l'information à Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

12.05
CLASSIFICATION AMÉRICAINE DES BREVETS

Le BCB ne classe pas les documents de brevets selon la Classification américaine des brevets (USPC). Toutefois, il dispose d'une collection de brevets américains classés selon la USPC à la salle de recherche.

La disposition et l'utilisation de la USPC sont semblables à celles de la Classification canadienne des brevets (CCB), de sorte qu'on peut consulter la section 17.04 du présent Recueil pour mieux comprendre le système de classification américaine. De plus, on devrait consulter le manuel "Development and Use of Patent Classification Systems (DUPACS)" publié par le Bureau des brevets et des marques de commerces des États-Unis.

Le système de classement des copies papier des brevets américains est légèrement différent de celui employé aux États-Unis. Au BCB, un brevet américain est classé selon la USPC en vigueur à ce moment et ne sera pas reclassé si la USPC est modifiée par la suite. Par conséquent, le BCB fournit les anciens libellés de classes américaines qui sont nécessaires pour récupérer de la matière plus ancienne. Par exemple, pour trouver un brevet américain daté de 1940, on peut consulter les libellés de classes américaines de cette époque.

Au cas où le chercheur, avec l'aide d'un agent de recherche d'information du BCB, a de la difficulté à suivre la USPC, il peut consulter les examinateurs en classification au BCB, qui pourront l'aider à récupérer les documents de brevet américains.

12.06
RECHERCHE

Le BCB fournit les installations de recherche aux examinateurs, aux agents de brevets et au public. On peut effectuer entre autres des recherches sur la nouveauté, l'état de la technique, la contrefaçon ou le droit de fabrication, la validité et les titres. Afin d'effectuer des recherches efficaces, il faut bien connaître les outils de recherche disponibles et certaines stratégies de recherche. Le personnel à la salle de recherche est en mesure de fournir de l'aide sur ces sujets, mais les examinateurs en classification assumeront cette tâche pour des cas plus complexes. Pour de plus amples renseignements, référez-vous au Manuel de la classification des brevets.

12.06.01
Outils de recherche

Le chercheur dispose des principaux outils de recherche suivants : la CIB, la CCB et les libellés de classes de la USPC. Les libellés sont accompagnés d'un indexe des

matières où figurent les sujets en ordre alphabétique et leur classification correspondante. Dans le cas des libellés de la CCB et de l'USPC, le chercheur dispose en plus des définitions de classe et de sous-classe qui l'aident dans l'interprétation de leur portée. Les sections 17.03, 17.04 et 17.06 du présent Recueil traitent en plus amples détails ces outils de recherche.

La division de classification du BCB a également établi la concordance entre la CIB et la CCB, qui dans certains cas aide à identifier la matière connexe entre les deux systèmes.

La version électronique des documents de brevets canadiens se trouvent dans Inquire Text de TechSource. De plus, le système CASSIS contient des documents de brevets américains, et ACCESS des documents de brevets PCT et européens.

12.06.02
Stratégies de recherche

La première étape de la recherche, et probablement la plus importante, consiste à définir précisément la matière de la recherche. Il importe aussi de déterminer le type de recherche à effectuer, par exemple recherche sur la nouveauté ou la validité.

Une lecture attentive des indexes de matières orientera habituellement le chercheur à une classe générale de la CIB, CCB et USPC. S'il continue davantage dans les libellés de classes et les définitions de classes, le cas échéant, il se retrouvera aux bons endroits dans la classification où il pourra trouver la matière recherchée. La concordance entre la CIB et la CCB pourra l'aider également s'il a trouvé un seul bon endroit dans un système.

La recherche de la matière dans les bases de données, les classifications, la recherche par mots clés et peut-être une combinaison de ces éléments se révélera habituellement fructueuse.

Au cas où le chercheur, avec l'aide d'un agent de recherche d'information du BCB, a de la difficulté à trouver la technique pertinente, il peut consulter les examinateurs en classification au BCB.

CHAPITRE 13

EXAMEN DES DEMANDES

13.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
13.02 REQUÊTE D'EXAMEN
13.03 REQUÊTE D'AVANCEMENT D'EXAMEN (ORDONNANCE SPÉCIALE)
13.04 ANTÉRIORITÉS INVOQUÉES DANS LES DEMANDES À L'ÉTRANGER
13.05 EXAMEN
- 13.05.01 Recherche des antériorités
- 13.05.02 Irrégularités dans la demande

13.06 RAPPORT DE L'EXAMINATEUR
13.07 MODIFICATION DE LA DEMANDE
13.08 DÉCISION FINALE
13.09 REJET DES DEMANDES DE BREVETS
13.10 ACCEPTATION ET AVIS D'ACCEPTATION
13.11 RETRAIT DE L'ACCEPTATION
13.12 DÉLIVRANCE D'UN BREVET

CHAPITRE 13
EXAMEN DES DEMANDES

13.01
PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre présente les grandes lignes des procédures concernant l'examen d'une demande de brevet. Généralement, une demande est examinée dans l'ordre de la date de la requête d'examen. L'état d'ordonnance spéciale peut être accordé selon les circonstances décrites à la section 13.03.

L'examinateur effectue une recherche des antériorités, y compris tout document fourni par le demandeur selon l'article 29 des Règles sur les brevets afin de déterminer si l'invention est nouvelle et non évidente. La demande est également examinée pour sa conformité aux articles de la Loi et des Règles sur les brevets.

Lorsqu'un examinateur détermine qu'une demande est conforme à la Loi et aux Règles, il fait parvenir un avis d'acceptation au demandeur.

Lorsque l'examinateur estime que la demande ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des Règles, il rédige un rapport lui demandant de modifier la demande pour que celle-ci soit conforme à ces exigences. Lorsque l'examinateur et le demandeur se trouvent dans une impasse, l'examinateur rejette la demande dans une décision finale. L'examen prend alors fin, à moins que le demandeur modifie la demande pour satisfaire à la demande de l'examinateur. La Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets détermineront alors si la demande est acceptée ou rejetée.

Un brevet ne peut être délivré d'une demande ainsi rejetée par le commissaire sauf si les tribunaux ne l'ordonnent en appel.

Le demandeur doit payer la taxe finale dans un délai de six mois suivant la date de l'avis d'acceptation d'une demande.

Le BCB peut retirer l'acceptation d'une demande avant la délivrance du brevet si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou des Règles.

Une fois la taxe finale versée, une demande poursuit son cours jusqu'à la délivrance.

13.02
REQUÊTE D'EXAMEN

Les demandes ne sont pas examinées automatiquement (voir paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets). Le demandeur (ou toute autre partie) doit d'abord déposer par écrit une requête d'examen et payer la taxe prescrite. Les articles 95 et 96 des Règles sur les brevets décrivent les exigences requises pour une telle requête.

La requête d'examen doit comprendre :

a) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête,

b) si l'auteur de la requête n'est pas le demandeur, le nom du demandeur,

c) des renseignements suffisants, comme le numéro de la demande, pour que celle-ci puisse être identifiée.

Une requête d'examen doit être présentée dans un délai de cinq ans suivant la date de dépôt au Canada (paragraphe 96(1) des Règles sur les brevets) pour éviter l'abandon. Dans le cas d'une demande complémentaire, la requête doit être effectuée dans un délai de cinq ans suivant le dépôt de la demande originale au Canada ou dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire après l'autre (paragraphe 96(2) des Règles sur les brevets).

NOTA : Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et la veille du 1er octobre 1996, les requêtes d'examen doivent être faites dans un délai de sept ans suivant la date de dépôt au Canada (paragraphe 150(1) des Règles sur les brevets).

Le commissaire peut exiger par avis qu'un demandeur fasse une requête d'examen (paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets) dans un délai de trois mois suivant l'avis (articles 25, 97 et 151 des Règles sur les brevets). Si le demandeur n'obtempère pas à l'exigence du commissaire, sa demande sera abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)(e) de la Loi sur les brevets.

Toute personne, autre que le demandeur, peut déposer une requête d'examen d'une demande en payant la taxe requise (paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets). Le BCB informera le demandeur par écrit qu'un tiers a déposé une requête d'examen de cette demande.

La taxe à acquitter relativement à une requête d'examen n'est pas remboursable ni transférable.

L'omission de faire une requête d'examen dans les délais prescrits résultera en l'abandon de la demande (alinéa 73(1)(d) de la Loi sur les brevets). Cette demande peut être rétablie sur demande et sur versement de la taxe ou des taxes prescrites, dans un délai de 12 mois suivant la date d'abandon (article 98 des Règles sur les brevets).

13.03
REQUÊTE D'AVANCEMENT D'EXAMEN (ORDONNANCE SPÉCIALE)

Les demandes sont examinées dans l'ordre de la date à laquelle la requête d'examen a été déposée.

En vertu de l'article 28 des Règles sur les brevets, le demandeur ou toute autre personne peut déposer une requête d'avancement d'examen d'une demande. Pour l'obtenir, l'auteur de la requête doit présenter une requête écrite en exposant les raisons pour lesquelles on pourrait porter atteinte à ses droits si on ne lui accordait pas l'avancement; il doit aussi verser la taxe prescrite (article 4 de l'annexe II des Règles sur les brevets). Cette requête doit être accompagnée ou précédée d'une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets et de la taxe prescrite à l'article 3 de l'annexe II des Règles sur les brevets, s'il y a lieu.

De plus, le BCB n'accorde un avancement d'examen qu'à des demandes mises à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets (paragraphe 28(2) des Règles sur les brevets). Le demandeur peut faire une requête de mise à la disponibilité du public anticipée (paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets) en même temps que sa requête d'avancement d'examen. Aucune taxe supplémentaire n'est requise pour la mise à la disponibilité du public anticipée. Un tiers ne peut faire une requête de mise à la disponibilité du public anticipée concernant une demande d'une autre partie, il doit de ce fait attendre que la demande soit mise à la disponibilité du public aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets.

Le BCB informera le demandeur par écrit qu'un tiers a déposé une requête d'avancement d'examen de la demande.

Les requêtes verbales d'avancement d'examen ne sont pas acceptées.

Le commissaire n'accorde pas d'avancement d'examen aux demandes incomplètes ou irrégulières. Lorsqu'une personne sollicite un avancement d'examen d'une telle demande, elle est avisée par écrit que sa requête sera étudiée lorsque la demande est en bonne et due forme.

Une demande complémentaire complète dont le BCB a reçu la requête d'examen et la taxe requise aura l'état d'avancement d'examen sur demande et sur versement de la taxe d'avancement.

L'état d'avancement d'examen reste en vigueur jusqu'à ce que les dispositions finales aient été prises à l'égard de la demande ou jusqu'à ce que le demandeur ait retiré sa requête d'avancement. Toute demande qui bénéficie d'avancement fait l'objet d'une décision immédiate lorsqu'elle satisfait aux conditions requises pour l'examen.

13.04
ANTÉRIORITÉS INVOQUÉES DANS LES DEMANDES À L'ÉTRANGER

L'examinateur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements et des copies des documents connexes ayant trait aux demandes correspondantes déposées à l'étranger y compris :

a) toute antériorité invoquée à l'égard de ces demandes;
b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s'ils ont été octroyés;
c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamen ou procédures analogues; et
d) une traduction d'un document qui n'est ni en français ni en anglais.

En général, lorsque le bureau accuse réception de la requête d'examen d'une demande, le demandeur est prié de fournir des détails sur toutes les antériorités invoquées lors de l'examen des demandes correspondantes étrangères lorsqu'ils seront disponibles. Ces renseignements peuvent également être demandés par l'examinateur conformément à l'article 29 des Règles sur les brevets au moment de la poursuite de la demande. La demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre, dans le cadre de l'examen, à toute demande de l'examinateur (alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets).

Toute antériorité et tout renseignement obtenus selon l'article 29 des Règles sur les brevets seront considérés par l'examinateur au moment de l'examen.

13.05
EXAMEN

Un examen approfondi de chaque demande de brevet est fait par un examinateur compétent au BCB conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets. Un brevet lui donnant la propriété exclusive de l'invention est obtenu seulement si le demandeur satisfait à toutes les exigences de la Loi. C'est le rôle de l'examinateur de s'assurer que toutes les dispositions que renferment les articles pertinents de la Loi et des Règles sur les brevets sont satisfaites avant que le brevet soit délivré.

Après une étude attentive du mémoire descriptif pour déterminer la portée de l'invention décrite et revendiquée dans la demande, l'examinateur fait une recherche approfondie des antériorités ayant trait au domaine technique de l'invention. Il examine également l'abrégé, la description, les dessins, les photographies, le listage des séquences et les revendications pour s'assurer que ceux-ci soient tous conformes aux articles pertinents de la Loi et des Règles sur les brevets.

13.05.01
Recherche des antériorités

L'examinateur effectue une recherche des antériorités dans le domaine technique de l'invention pour établir que l'invention revendiquée dans une demande de brevet est nouvelle (article 2 et paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets) et qu'elle n'est pas évidente à une personne oeuvrant dans le domaine technique de l'invention (article 28.3 de la Loi sur les brevets).

Un examinateur en classification identifie selon la Classification internationale des brevets la classe principale, la sous-classe, le groupe et le sous-groupe qui s'appliquent à la matière des revendications d'une demande, ainsi que les renvois, la classe et la sous-classe selon la Classification canadienne des brevets. Il utilise ces classifications pour effectuer une recherche des brevets antérieurs.

Pour la recherche, l'examinateur a accès aux documents de brevets des pays suivants : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suisse, la Suède et la Tchécoslovaquie ainsi que les documents de brevets du Bureau européen des brevets et les publications du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). L'examinateur dispose aussi des services de recherche en ligne tels que INPADOC, ORBIT et STN pour la recherche de mots-clés. D'autres publications peuvent être obtenues par l'entremise de la bibliothèque ministérielle.

Les antériorités invoquées à l'égard des demandes correspondantes à l'étranger fournies par le demandeur sont également examinées à fond par l'examinateur.

Les antériorités ayant trait à la nouveauté ou à l'évidence de l'invention revendiquée dans une demande sont invoquées comme antériorités s'opposant à la demande dans un rapport de l'examinateur. Les détails sur la citation des antériorités en opposition à la nouveauté et à la non-évidence sont présentés au chapitre 13 de ce Recueil. L'examinateur demande au demandeur de modifier sa demande de façon à tenir compte des techniques antérieures.

13.05.02
Irrégularités dans la demande

En plus de la recherche des antériorités, l'examinateur vérifie si les différentes parties de la demande de brevet sont conformes aux articles pertinents de la Loi et des Règles. Notamment, l'abrégé, la description, les revendications, les dessins, les photographies et le listage des séquences sont tous considérés.

L'abrégé a pour but de fournir une brève description de l'invention telle que décrite au mémoire descriptif, ainsi que son utilité, afin de permettre à un lecteur de décider rapidement si le mémoire descriptif au complet lui serait d'intérêt. Les exigences de la

Loi et des Règles par rapport aux abrégés sont pleinement élaborées au chapitre 8 de ce Recueil.

La description doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur. Elle doit exposer clairement l'invention dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans le domaine ou la science dont relève l'invention, ou dans le domaine ou la science connexe, de mettre l'invention en pratique. L'invention doit être décrite de façon à la distinguer d'autres inventions. Les pratiques du Bureau et les articles pertinents de la Loi et des Règles qui s'appliquent à la description se retrouvent au chapitre 9 de ce recueil.

Des dessins ou des photographies doivent être inclus dans une demande pour une machine ou pour une invention qui est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins ou des photographies. Les dessins doivent clairement montrer toutes parties de l'invention et doivent comprendre les signes de référence mentionnés dans la description. Le chapitre 10 de ce recueil traite des exigences de la Loi et des Règles par rapport aux dessins et aux photographies.

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites la matière de l'invention pour laquelle on revendique la propriété ou le privilège exclusif. Les critères que doivent remplir des revendications acceptables dans une demande de brevet sont détaillés au chapitre 11 de ce Recueil.

Toute irrégularité de la demande est signalée au demandeur par un rapport de l'examinateur. Une demande qui se conforme pleinement à toutes les dispositions de la Loi et des Règles sur les brevets est acceptée par l'examinateur et un avis d'acceptation est envoyé au demandeur.

13.06
RAPPORT DE L'EXAMINATEUR

Lorsqu'un examinateur trouve qu'une demande n'est pas conforme à la Loi ou aux Règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande dans un rapport de l'examinateur selon le paragraphe 30(2) des Règles sur les brevets.

Dans son rapport, l'examinateur demande au demandeur de modifier sa demande afin d'être conforme aux articles de la Loi ou des Règles identifiés dans le rapport ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

Les délais pour répondre à une demande d'un examinateur est de six mois suivant la demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi.

Le rapport de l'examinateur comprend généralement ce qui suit :

un énoncé du mandat pour le rapport (paragraphe 30(2) des Règles sur les brevets),

le délai pour répondre à la demande de l'examinateur (alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets),

un énoncé de l'état de la demande au moment de l'examen (telle que déposée, telle que modifiée à une date précise, sujette à une décision du commissaire, suite à une lettre reçue et considérée),

une indication du nombre de revendications au dossier,

les résultats d'une recherche d'antériorité, ou les limites imposées à une recherche d'antériorité et les raisons pour ces limites, les objections concernant les irrégularités dans la demande, y compris une référence aux articles appropriés de la Loi ou des Règles auxquels la demande n'est pas conforme, et

une demande de modification de la demande pour que celle-ci soit conforme aux articles de la Loi et des Règles mentionnés.

Si le demandeur omet de répondre à toute demande de l'examinateur dans le délai indiqué dans le rapport, la demande est considérée comme abandonnée selon l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets. Une demande abandonnée peut être rétablie si on présente une requête à cet effet et prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon (dans ce cas, répondre à la demande de l'examinateur).

13.06.01
Retrait d'un rapport de l'examinateur

Si un rapport de l'examinateur en instance ne s'applique plus en raison d'une correspondance qui le rend non pertinent ou inutile, l'examinateur avise l'assistant à l'examen d'annuler le rapport et d'en informer le demandeur par lettre et, par courtoisie, aussi par téléhone, si cela s'avère pratique. Il sera indiqué sur le dossier de la demande que le rapport a été retiré et que le délai pour répondre au rapport ne s'applique plus.

13.07
MODIFICATION DE LA DEMANDE

Les modifications aux demandes sont permises selon l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Un demandeur peut modifier sa demande de façon volontaire ou à la suite d'une demande de l'examinateur. Toute modification doit comprendre de nouvelles pages pour tout changement apporté à la demande, et une explication l'appuyant. Conformément à l'article 34 des Règles sur les brevets, toute modification doit être

accompagnée d'une justification de sa nature et de son objet. Si une modification est apportée en réponse à une demande de l'examinateur, la justification doit énoncer comment la modification réduit chaque objection à néant.

L'article 38.2 de la Loi sur les brevets restreint les modifications en ne permettant pas l'introduction de nouvelle matière. Seuls des éléments pouvant raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle qu'originalement déposée peuvent être ajoutés au mémoire descriptif ou aux dessins.

Toute demande modifiée est sujette à un examen ultérieur. Toute irrégularité introduite par une modification sera traitée dans un rapport subséquent de l'examinateur. Les demandes modifiées, sauf celles modifiées après acceptation, sont également sujettes à une nouvelle recherche d'antériorités.

Les restrictions et les pratiques du BCB visant les modifications aux demandes de brevet sont détaillées au chapitre 19 de ce Recueil.

13.08
DÉCISION FINALE

Parfois, durant la poursuite d'une demande, l'examinateur et le demandeur se trouvent dans une impasse à propos d'une irrégularité particulière dans la demande. Lorsque le demandeur n'accède pas à la demande de l'examinateur de modifier la demande, et que l'examinateur croit toujours que la demande est irrégulière, parce qu'elle ne satisfait pas aux dispositions des articles appropriés de la Loi ou des Règles, l'examinateur peut refuser la demande dans une décision finale. L'examen prend fin ainsi, à moins que le demandeur modifie la demande pour satisfaire aux demandes de l'examinateur (paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets).

Le chapitre 21 de ce Recueil traite en détail des procédures du Bureau à l'égard de la décision finale.

13.09
REJET DES DEMANDES DE BREVETS

Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir l'octroi d'un brevet, il rejette la demande en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets.

Le rejet est généralement précédé d'une décision finale de l'examinateur responsable de l'examen de la demande. Le commissaire peut rejeter une demande seulement si elle n'est pas conforme à un ou plusieurs articles de la Loi ou des Règles sur les brevets.

Le commissaire doit aviser le demandeur du rejet, ainsi que les motifs ou raisons du rejet, par courrier recommandé. L'avis porte la notation «Décision du commissaire aux

brevets» et fournit une justification du rejet basé sur la Loi et les Règles sur les brevets et la jurisprudence pertinente.

Un demandeur dont la demande a été rejetée par le commissaire aux termes de l'article 40 de la Loi sur les brevets peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale dans un délai de six mois suivant la mise à la poste de l'avis.

13.10
ACCEPTATION ET AVIS D'ACCEPTATION

Lorsque l'examinateur, qui a examiné une demande, trouve que celle-ci est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets, il émet un avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(1) des Règles sur les brevets.

Dans l'avis d'acceptation, il avise le demandeur que sa demande de brevet était jugée acceptable et que le brevet serait délivré lorsque la taxe finale aura été payée. Il lui demande également de verser la taxe finale (article 6 de l'Annexe II des Règles sur les brevets) dans les six mois suivant la date de l'avis (alinéa 73(1)(f) de la Loi sur les brevets.

Si la taxe finale n'est pas payée dans les six mois suivant la date de l'avis, la demande de brevet est considérée comme abandonnée aux termes de l'alinéa 73(1)(f) de la Loi sur les brevets. Une demande abandonnée peut être rétablie si le demandeur présente une requête à cet effet et s'il prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon (dans ce cas payer la taxe finale). Une demande ainsi rétablie fait l'objet de modifications, d'un nouvel examen et de la recherche d'antériorités avant qu'un avis d'acceptation soit envoyé de nouveau.

Le demandeur ne peut pas modifier sa demande après l'envoi de l'avis d'acceptation, mais le commissaire peut, à sa discrétion, permettre que la demande soit modifiée avant que la taxe finale soit payée, si la modification n'oblige pas l'examinateur à effectuer une recherche additionnelle à l'égard de la demande.

13.11
RETRAIT DE L'ACCEPTATION

Après qu'une demande a été jugée acceptable par l'examinateur et que le demandeur a reçu un avis d'acceptation, si le commissaire juge que la demande n'est pas acceptable, soit avant ou après le versement de la taxe finale, il avise le demandeur que l'avis d'acceptation est retiré (paragraphe 30(7) des Règles sur les brevets).

Si la taxe finale a déjà été versée au moment du retrait de l'acceptation, le commissaire la rembourse (paragraphe 4(10) et 30(7) des Règles sur les brevets).

Le dépôt d'une protestation ou d'un dossier d'antériorités en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets peut entraîner le retrait de l'acceptation.

Une demande dont l'acceptation a été retirée est renvoyée à l'examinateur pour un nouvel examen. Les restrictions habituelles concernant les modifications après acceptation (article 32 des Règles) et les modifications après le versement de la taxe finale (article 33 des Règles) ne s'appliquent pas aux demandes dont le commissaire a retiré l'avis d'acceptation (paragraphe 30(8) des Règles). Lorsque l'examinateur estime que la demande respecte toutes les dispositions de la Loi et des Règles, il envoie au demandeur un nouvel avis d'acceptation.

13.12
DÉLIVRANCE D'UN BREVET

En général, une fois la taxe finale versée, la demande s'achemine automatiquement vers la délivrance. Aucune modification ne peut être inscrite à la demande, sauf lorsque le commissaire retire l'avis d'acceptation.

Le brevet est délivré au nom du demandeur ou de son représentant légal tel qu'il apparaît dans les cessions enregistrées auparavant. On pourra se fier sur les cessions reçues au BCB au plus tard à la date du versement de la taxe finale pour fournir les noms auxquels le brevet sera délivré (article 41 des Règles sur les brevets).

Le brevet est généralement délivré un mardi environ neuf semaines après le versement de la taxe finale. La taxe finale peut être remboursée si une demande de retrait est reçue du demandeur avant le début des préparatifs techniques pour la délivrance du brevet.

Une liste des brevets délivrés par le BCB chaque semaine est publiée dans la Gazette du Bureau canadien des brevets (GBCB). Les renseignements inscrits à la GBCB comprennent, pour chaque brevet, le numéro, le titre en français et en anglais, le nom de l'inventeur ou des inventeurs, le breveté, le nombre de revendications et la classification du brevet. Les brevets délivrés au titre des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 portent un numéro de brevet unique inférieur à deux millions. Les brevets délivrés au titre des demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 portent le même numéro que la demande (supérieur à 2 000 000).

CHAPITRE 14

UNITÉ DE L'INVENTION

14.01 UNITÉ DE L'INVENTION
14.02 UNITÉ DE L'INVENTION; DIVISION DES DEMANDES
- 14.02.01 Ordre des revendications
- 14.02.02 Exemples

14.03 GROUPEMENTS ACCEPTABLES DES REVENDICATIONS
- 14.03.01 Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison
- 14.03.02 Revendications Markush
- 14.03.03 Produits intermédiaire et final

14.04 GROUPEMENTS DE REVENDICATIONS INACCEPTABLES
- 14.04.01 Revendications chaînons

14.05 DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
- 14.05.01 Délais applicables aux demandes complémentaires

14.06 EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
- 14.06.01 Demandes complémentaires mises à la disponibilité du public
- 14.06.02 Mémoire descriptif ne contient aucune matière nouvelle
- 14.06.03 Divisions supplémentaires
- 14.06.04 La pétition d'une demande complémentaire

14.07 TAXES ET DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
14.08 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 14
UNITÉ DE L'INVENTION

14.01
UNITÉ DE L'INVENTION

Conformément à l'article 36 de la Loi sur les brevets, un brevet ne peut être accordé qu'à une seule invention. Le commissaire ne considérera pas qu'une demande de brevet revendique plus d'une invention si les matières définies par les revendications sont liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un concept inventif général (article 36 des Règles sur les brevets). Par conséquent, l'unité de l'invention doit exister au sein des revendications d'une demande de brevet. Des restrictions s'appliquent lorsque les matières différentes non reliées entre elles par leur conception ou leur fonctionnement sont revendiquées dans une demande. En outre, lorsqu'un groupe d'inventions sont revendiquées dans une même demande, afin de respecter les dispositions stipulées à l'article 36 des Règles, il faut qu'un lien technique existe entre elles, c'est-à-dire il faut qu'elles aient les mêmes caractéristiques techniques spéciales ou les caractéristiques techniques spéciales correspondantes. Par «caractéristiques techniques spéciales», on entend les caractéristiques techniques qui définissent la contribution qu'apportent les inventions revendiquées, dans l'ensemble, par rapport à l'antériorité.

14.02
UNITÉ DE L'INVENTION; DIVISION DES DEMANDES

L'unité de l'invention existe lorsque les combinaisons suivantes des revendications de différentes catégories figurent dans la même demande :

(a) un produit et son procédé de fabrication;

(b) un produit et son usage;

(c) un produit, son procédé de fabrication et son usage;

(d) un procédé et un appareil spécialement adapté à son exécution;

(e) un produit, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution ou

(f) un produit, son procédé de fabrication, son usage et un appareil spécialement adapté à son exécution.

14.02.01
Ordre des revendications

L'ordre des revendications dans les combinaisons ci-dessus de (a) à (f) peut différer de l'ordre indiqué. L'importance c'est que les combinaisons soient les mêmes.

14.02.02
Exemples

(A) Produit et procédé

Les revendications d'un produit et celles de son procédé de fabrication peuvent figurer dans la même demande. En général, il n'est pas nécessaire que les revendications d'un produit aient la même portée que celles d'un procédé. Par conséquent, les revendications du procédé peuvent viser une méthode de fabrication d'une famille de composés alors que celles visant le produit peuvent être limitées à seulement un ou plusieurs membres de cette famille. Inversement, les revendications du produit peuvent viser une famille de composés et celles du procédé, seulement quelques membres de cette famille.

Le procédé et le produit doivent être liés de telle sorte que le produit résulte du procédé. Toutefois, s'il existe une revendication générique visant le produit et une revendication générique visant le procédé, et que celles-ci ne sont liées simplement que par un élément commun, l'article 36 s'applique.

L'exemple suivant illustre la pratique aux termes de l'article 36 :

Revendication 1 - Un procédé de fabrication des composés du sulfate.
Revendication 2 - Un procédé de fabrication du sulfate de A.
Revendication 3 - Un procédé de fabrication du sulfate de B.
Revendication 4 - Un procédé de fabrication du sulfate de C.
Revendication 5 - Sulfate de C.
Revendication 6 - Sels de C.
Revendication 7 - Nitrate de C.
Revendication 8 - Chlorure de C.

Dans cet exemple, le BCB ne permettrait pas aux revendications 1 et 6 de figurer dans la même demande, même si elles sont reliées par le sulfate C. Il n'existe aucune unité d'invention entre la revendication du procédé de fabrication du sulfate A et la revendication du nitrate de C. De plus, aucune unité existe entre les revendications 7 et 8, ni entre les revendications des procédés 1 à 4.

(B) Produit et son usage

Les revendications visant l'usage d'un produit et les revendications de ce même produit peuvent figurer dans la même demande. L'usage doit faire l'objet d'une description

complète dans la divulgation et doit s'appuyer sur l'utilité, qui détermine la brevetabilité du produit. L'usage peut être revendiqué de plusieurs façons. Une revendication d'usage peut prendre les formes suivantes :

a) une composition dans laquelle le produit est un ingrédient (ex. : une composition herbicide comprenant le produit X et un diluent inerte),

b) une revendication de modes d'emploi (ex. : une méthode qui permet de se débarrasser des mauvaises herbes par l'application du produit X sur celles-ci),

c) un usage en lui-même (ex. : l'usage du produit X pour se débarrasser des mauvaises herbes).

Les revendications en ces formes et les revendications de produits peuvent figurer dans la même demande. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les revendications de produits et celles d'usages aient la même portée.

(C) Produit, procédé et usage

Conformément à la rubrique 14.02 (c) ci-dessus, une demande peut comprendre des revendications d'un produit, celles de son procédé et de son usage.

(D) Procédé et appareil

Une demande peut comprendre des revendications d'un procédé et une revendication d'un appareil ou d'un dispositif spécialement adapté à son exécution. La portée de la revendication visant l'appareil peut être plus grande que celle de la revendication visant le procédé ou vice versa. Par exemple, on pourrait appliquer le procédé à l'aide d'un appareil différent de l'appareil revendiqué. Toutefois, l'ensemble de ces revendications doit viser le même concept inventif.

Dans l'exemple qui suit, l'exécution des fonctions A à D inclusivement constitue le concept inventif, et on la revendique à la fois en tant qu'appareil et en tant que procédé. Les moyens supplémentaires ainsi que l'appareil de la revendication 1 constiueraient normalement l'environnement connu immédiat de l'invention.

Revendication 1

Un appareil de fabrication automatique d'ampoules comprenant des moyens de sélection et de mise en place de l'enveloppe de l'ampoule, des moyens pour véhiculer des éléments de l'ampoule vers des moyens d'assemblage de ces éléments, qui comprennent les moyens d'exécution de la fonction A, de la fonction B, de la fonction C et de la fonction D ainsi que des moyens pour éloigner les ampoules assemblées de ces moyens d'assemblage.

Revendication 2

Un procédé d'assemblage d'ampoules comprenant les étapes d'exécution de la fonction A, de la fonction B, de la fonction C et de la fonction D.

(E) Produit, procédé et appareil

Un demandeur peut inclure dans une demande des revendications indépendantes visant un produit, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution. (Se référer à la rubrique 14.02 (e) précédemment).

(F) Produit, procédé, appareil et usage

Un demandeur peut inclure dans une demande des revendications indépendantes visant un produit, son usage, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution. (Se référer à la rubrique 14.02(f) précédemment.

14.03
GROUPEMENTS ACCEPTABLES DES REVENDICATIONS

Une demande peut comprendre certains groupes de matières, notamment les combinaisons, sous-combinaisons, produits intermédiaires et finaux ainsi que les revendications Markush. Chacun de ces groupes peut contenir des revendications ou les éléments de celles-ci, qui peuvent être revendiqués séparément, mais parce qu'ils forment un seul concept inventif général, ils peuvent figurer dans la même demande. L'exemple suivant illustre les groupements acceptables de revendications.

14.03.01
Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison

Pour figurer dans une même demande, une revendication visant une combinaison et celle visant une sous-combinaison doivent avoir le même concept inventif. Il doit être évident que la sous-combinaison représente la même invention que la combinaison.

Lorsque la fonction ou l'utilité de la sous-combinaison est pratiquement la même que celle de la combinaison, les revendications visant les deux peuvent figurer dans la même demande. Ainsi, un additif réducteur de viscosité d'une huile et l'huile contenant cet additif pourraient figurer dans la même demande. Cet additif a pour utilité d'améliorer les propriétés de la substance à laquelle il est mélangé.

En revanche, un agent anticorrosif en lui-même et une composition qui comprend cet agent ne peuvent être revendiqués dans la même demande si, dans la composition revendiquée, l'agent a perdu ses propriétés originales et agit plutôt comme insecticide.

Il se peut qu'il existe une deuxième invention lorsqu'une sous-combinaison est revendiquée simultanément avec une ou plusieurs combinaisons qui la contiennent, et

qu'il n'y a aucun doute que l'objet, l'utilité ou la fonction de la combinaison diffère de celui de la sous-combinaison. Par exemple, dans un procédé dont la principale étape A consiste à chauffer la composition X pour obtenir la composition Y, une revendication visant l'étape A ne peut être acceptable en même temps qu'une autre revendication visant l'étape A suivie de l'étape B. Par ailleurs, ces deux revendications ne pourraient être admises dans la même demande si l'étape B faisait intervenir une transformation ingénieuse de Y pour produire une composition toute nouvelle Z, qui diffère dans sa fonction de son intermédiaire Y.

14.03.02
Revendications Markush

Par «revendication Markush», on entend une revendication qui couvre certains éléments d'un genre au lieu de tous ses éléments, de sorte qu'il est possible d'exclure les éléments inopérants du groupe.

On considère que les groupements Markush visent une seule invention lorsque tous ses éléments possèdent en commun une structure de base et/ou une propriété ou une activité. Dans le cas où il existe une propriété ou une activité commune, tous les éléments du groupe devraient agir de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée.

14.03.03
Produits intermédiaire et final

Un produit final et son produit de fabrication intermédiaire peuvent être revendiqués séparément dans la même demande seulement lorsque la structure des deux produits est suffisamment semblable pour qu'on puisse raisonnablement assumer que le produit intermédiaire sert à la fabrication du produit final. Par ailleurs, l'intermédiaire peut avoir la même utilité que le produit final, et celle-ci doit être la seule. Toute autre utilité qu'aurait cet intermédiaire peut faire l'objet d'une nouvelle invention. De plus, on devrait pouvoir obtenir le produit final directement de l'intermédiaire ou indirectement en passant par un nombre restreint d'autres intermédiaires de structure semblable.

14.04
GROUPEMENTS DE REVENDICATIONS INACCEPTABLES

Il se peut qu'il y ait une variété de revendications qui ont une ou plusieurs caractéristiques communes, mais qui ne visent pas un seul concept inventif général. L'exemple à la section 14.04.01 illustre de telless revendications inacceptables.

14.04.01
Revendications chaînons

Il ne peut y avoir dans une demande des revendications indépendantes reliées entre elles par la matière de la troisième revendication.

Par exemple :

(a) Revendication 1 visant la substance A.
Revendication 2 visant la substance B.
Revendication 3 visant la combinaison de A et B.

(b) Revendication 1 visant la combinaison de A, B et C.
Revendication 2 visant la combinaison de E, F et G.
Revendication 3 visant la combinaison de C, D et E.

Dans l'exemple (a), les revendications 1 et 2 visent différentes substances et dans l'exemple (b), différentes combinaisons.

Dans les deux exemples, le fait que la revendication 3 relie les deux autres ne signifie pas qu'il est possible de grouper des combinaisons distinctes dans la même demande. D'ailleurs, le paragraphe 36(1) de la Loi et l'article 36 des Règles émettent des restrictions à cet effet.

Il faut noter que dans le premier exemple, la revendication 3 pourrait figurer simultanément avec la revendication 1 ou 2, mais pas les deux.

Dans l'exemple (b), aucune des revendications 1, 2 ou 3 ne peut figurer simultanément avec les revendications 1, 2 ou 3, car chacune d'elle définit une combinaison distincte. Les revendications 1 et 3 pourraient être acceptées ensemble à condition que la demande contienne une revendication acceptable pour la sous-combinaison C. Les revendications 2 et 3 peuvent figurer ensemble à condition que la demande contienne une revendication acceptable pour la sous-combinaison E.

14.05
DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

Lorsque l'unité d'invention n'existe pas, le demandeur peut de lui-même restreindre les revendications à une seule invention, et toute autre invention décrite peut être l'objet d'une demande complémentaire (paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets). La demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale.

En outre, lorsqu'une demande originale décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit, sur les directives du commissaire, limiter ses revendications à une seule invention et déposer une demande complémentaire pour toute autre invention, et ce, avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale (paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets).

En vertu de l'article 36 de la Loi sur les brevets, pour déposer une demande complémentaire il n'est pas nécessaire qu'un demandeur revendique les différentes inventions qui peuvent être décrites dans le mémoire descriptif. Il suffit qu'il décrive les

différentes inventions.

Les demandes complémentaires auront la date de dépôt des demandes originales. En outre, toute demande de priorité en regard de la demande originale s'appliquera automatiquement aux demandes complémentaires déposées ultérieurement. Si le demandeur souhaite retirer une ou plusieurs demandes de priorité, il peut l'indiquer dans la pétition de la demande complémentaire.

Il faut noter que lorsqu'il dépose les demandes complémentaires en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets, le demandeur peut transgresser le paragraphe 36(2.1) de cette Loi en insérant des revendications qui visent plus d'une invention. C'est le cas lorsqu'il décrit trois inventions ou plus dans une demande originale.

Lorsque l'examinateur est raisonnablement convaincu que plus d'une invention est revendiquée, il groupe ces revendications par invention, et il revient au demandeur de limiter ses revendications à une seule invention (paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets).

Lorsque plus d'un groupe de revendications existent dans une demande, seul un de ces groupes sera examiné. En règle générale, l'examinateur dans son premier rapport exigera que le demandeur limite ces revendications à une seule invention et l'avisera de toute autre objection concernant le groupe de revendications en instance d'examen.

Il est aussi possible que durant l'examen, il y ait des modifications aux revendications d'une demande de sorte que plus de deux inventions sont revendiquées. L'examinateur exigera alors que le demandeur limite ses revendications à une seule invention.

14.05.01
Délais applicables aux demandes complémentaires

Pour les demandes complémentaires dont la demande originale a été déposée le 1er octobre 1996 ou après cette date, il faut déposer une requête d'examen dans les cinq ans suivant la date de dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande complémentaire elle-même (paragraphe 96(2) des Règles sur les brevets), selon celui de ces délais qui expire en dernier.

Pour les demandes complémentaires dont la demande originale a été déposée entre le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996, il faut déposer une requête d'examen dans les sept ans suivant la date de dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande complémentaire elle-même, selon celui de ces deux délais qui expire en dernier (paragraphe 150 (2) des Règles sur les brevets). En vertu des paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la Loi sur les brevets, «une demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale». Selon les articles 2 et 6 de la Loi d'interprétation, un brevet est accordé et

délivré à la fin de la journée précédant la date de délivrance, puisque les titres délivrés à une date particulière entrent en vigueur à la fin du jour précédant cette date. Par conséquent, on ne peut déposer une demande complémentaire à la date de délivrance du brevet issu de la demande originale.

Le délai accordé pour le dépôt d'une demande complémentaire dérivant d'une demande abandonnée prend fin à l'expiration de la période de rétablissement de la demande originale.

14.06
EXAMEN DE L'ÉTAT DES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

La demande faisant l'objet d'une demande d'état complémentaire aura la date de dépôt de la demande originale. Il se peut que le demandeur ait à retirer cette demande d'état complémentaire s'il a été déterminé par la suite que la demande contient de la nouvelle matière, non décrite dans la demande originale.

On peut accorder l'état complémentaire à toute demande complémentaire en tout temps durant sa poursuite à condition qu'elle satisfasse les exigences des paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la Loi sur les brevets.

Dans le cas des demandes complémentaires avec requête d'examen, la question relative à l'état complémentaire sera tranchée immédiatement à la réception de la demande d'examen et avant que toute autre procédure ne soit amorcée sur les mérites de la demande. On avisera le demandeur si l'état complémentaire lui est refusé.

14.06.01
Demandes complémentaires mises à la disponibilité du public

Une demande complémentaire sera mise à la disponibilité du public conformément à l'article 10 de la Loi sur les brevets à condition que la demande originale soit déjà accessible au public. Si ce n'est pas le cas, les demandes complémentaire et originale seront mises à la disponibilité du public en même temps.

Toute demande déposée comme demande complémentaire sera mise à la disponibilité du public 18 mois suivant la date de dépôt de la demande originale ou suivant la première date de dépôt de la demande sur laquelle se base la requête de priorité (paragraphes 10(2) et 36(4) de la Loi sur les brevets). Au cas où l'état complémentaire est refusé à la demande parce qu'elle contient de la nouvelle matière, cette nouvelle matière peut être aussi mise à la disponibilité du public et ainsi empêcher le demandeur d'obtenir un brevet sur cette matière.

Les demandes complémentaires basées sur les demandes originales déposées avant le 1er octobre 1989 ne seront pas mises à la disponibilité du public.

14.06.02
Mémoire descriptif ne contient aucune matière nouvelle

La détermination de la présence de matière nouvelle dans le mémoire descriptif d'une demande complémentaire, dont les grandes lignes sont exposées dans les paragraphes suivants, aura lieu seulement après la réception d'une requête d'examen de cette demande.

Le mémoire descriptif et les dessins d'une demande complémentaire doivent se limiter à la matière du mémoire descriptif et des dessins de la demande originale. Si la nouvelle matière qui ne figure pas dans la demande originale figure dans le mémoire descriptif ou les dessins de la demande complémentaire au moment de son dépôt, le demandeur sera avisé par l'intermédiaire d'un rapport de l'examinateur que l'état complémentaire de la nouvelle demande a été refusé.

Lorsqu'à la fois la pétition et le mémoire descriptif renvoient à l'état complémentaire, l'examinateur dans son rapport exige que la nouvelle matière soit supprimée dans un délai réglementaire ou que toute référence à l'état complémentaire soit enlevée. De même, dans les cas où seule la pétition renvoie à l'état complémentaire, l'examinateur dans son rapport exige que le demandeur supprime la nouvelle matière ou toute référence à l'état complémentaire de la pétition dans un délai réglementaire. Si le demandeur ne se conforme pas aux exigences de l'examinateur, sa demande peut être rejetée dans une décision finale. S'il garde la nouvelle matière dans le mémoire descriptif et les dessins, mais enlève toute référence à l'état complémentaire, on attribuera la date de réception de l'OPIC comme date de dépôt à la demande.

Si durant la poursuite d'une demande complémentaire, un demandeur apporte des modifications en ajoutant de la nouvelle matière, l'examinateur par une décision exige que cette nouvelle matière soit supprimée. Toute décision de l'examinateur sur la même question peut être finale.

14.06.03
Divisions supplémentaires

Une demande complémentaire peut être à son tour divisée. Les compléments additionnels peuvent être déposés après la délivrance de la première demande originale, pourvu qu'ils soient déposés avant la délivrance de la demande originale dont ils sont issus. Par exemple, une demande décrivant trois inventions A, B et C peut être divisée de la manière suivante : demande complémentaire 1 décrit et revendique les inventions B et C et demande complémentaire 2 décrit et revendique l'invention C. Si la demande originale a été délivrée, la demande complémentaire 1 doit décrire les inventions B et C pour que la demande complémentaire 2 ait une demande originale appropriée.

La date de dépôt effective de chaque demande complémentaire correspond à la date de dépôt de la demande originale.

Si une demande résulte d'une demande originale qui à son tour est une division d'une demande précédente, la page couverture du dernier doit indiquer clairement la relation entre les diverses demandes dans le format suivant : Complément de 735xxx déposée le 9 sept. 1987 (Complément de 619xxx déposée le 6 août 1984).

14.06.04
La pétition d'une demande complémentaire

La pétition d'une demande complémentaire doit faire référence à son état complémentaire (article 77 des Règles sur les brevets et article 2 du formule 3, Annexe I des Règles). Si cette référence ne figure pas dans la pétition au moment du dépôt, le BCB expédiera une lettre conformément à l'alinéa 94(1)(a) des Règles sur les brevets exigeant qu'une nouvelle pétition soit déposée avant l'expiration du délai prescrit au paragraphe 94(2) des Règles. Si le demandeur n'y répond pas, le commissaire exige par avis qu'il fournisse une pétition conforme à la formule 3 de l'Annexe I des Règles sur les brevets. Le délai pour répondre à cet avis correspond à celui du paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets et le montant de la taxe requise figure à l'article 2 de l'annexe II des Règles sur les brevets.

Si une demande n'a pas droit à l'état complémentaire, par exemple, si l'examinateur refuse l'état complémentaire au moment de la requête d'examen, il ne devrait y avoir aucune référence à la division ni dans la pétition ni dans le mémoire descriptif. Il est à noter qu'une demande dont l'état complémentaire est refusé aura comme date de dépôt la date à laquelle elle est parvenue au BCB. Le demandeur pourra faire une demande de priorité basée sur toute demande canadienne régulière qui a été déposée à l'intérieur des 12 mois précédents.

Dans les cas ci-dessus, l'examinateur envoie un rapport exposant en détails les raisons du refus de l'état complémentaire et donnant au demandeur le choix de corriger la cause de ces objections ou de modifier la demande pour supprimer toute référence à l'état complémentaire de la pétition et du mémoire descriptif (le cas échéant). S'il opte pour les modifications, le demandeur doit remplacer la page de pétition ou toute page du mémoire descriptif visée par la modification par une nouvelle.

Si le demandeur maintient l'état complémentaire, la demande peut être rejetée dans une décision finale.

14.07
TAXES ET DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

On considère les demandes complémentaires comme demandes distinctes, donc toute taxe applicable à une demande ordinaire sera applicable à une demande complémentaire. Puisqu'on lui attribuera la date de dépôt de la demande originale, une demande complémentaire, au moment du dépôt, est soumise aux taxes qui permettent de maintenir la demande en vigueur. Ces taxes seront calculées à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont payables au dépôt de la demande

complémentaire (paragraphe 99(3) des Règles sur les brevets). De plus, une telle demande complémentaire sera soumise à la taxe prescrite pour une requête d'examen conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets. Finalement tout brevet résultant d'une demande complémentaire est soumis aux taxes appropriées pour son maintien en état (article 46 de la Loi et paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets).

14.08
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

Short Milling v George Weston	ExCR	69	1941
Rohm & Haas v Comm of Patents	30 CPR	113	1959
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Comm of Pat v Farbwerke	41 CPR	9	1963
	SCR	49	1964
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
	1 SCR	504	1981
Radio Corp v Hazeltine	56 CPR (3d)	170	1981
Re: Hedstrom	31 CPR (3d)	324	1989

DEUXIEME PARTIE

EXEMPLES ILLUSTRANT

L'UNITÉ DE L'INVENTION

CHAPITRE 14

1. REVENDICATIONS DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES

Exemple 1

Revendication 1: Procédé de fabrication d'une substance chimique X.

Revendication 2: Substance X.

Revendication 3: Utilisation de la substance X comme insecticide.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la substance X.

Exemple 2

Revendication 1: Procédé de fabrication comprenant les étapes A et B.

Revendication 2: Appareil spécialement conçu pour la mise en oeuvre de l'étape A.

Revendication 3: Appareil spécialement conçu pour la mise en oeuvre de l'étape B.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2 ou entre les revendications 1 et 3. Il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3 car ces deux revendications n'ont aucun élément technique particulier en commun.

Exemple 3

Revendication 1: Procédé de peinture d'un article, dans lequel la peinture contient une nouvelle substance anti-rouille, et comprenant les étapes suivantes: vaporisation de la peinture à l'air comprimé, chargement électrostatique de la peinture vaporisée à l'aide d'un nouveau dispositif d'électrode A et application de la peinture sur l'article.

Revendication 2: Peinture contenant la substance X.

Revendication 3: Appareil comprenant le dispositif d'électrode A.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant la peinture contenant la substance X, ou entre les revendications 1 et 3, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant le dispositif d'électrode A.

Par contre, il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3, ces deux revendications n'ayant aucun élément technique particulier en commun.

Exemple 4

Revendication 1: Utilisation d'une famille de composés X comme insecticides.

Revendication 2: Composé X_1 appartenant à la famille X.

A condition que X_1 joue le rôle d'insecticide et que l'élément technique particulier de la revendication 1 soit l'utilisation comme insecticide, il y a unité entre ces deux revendications.

Exemple 5

Revendication 1: Procédé de traitement des textiles comprenant la pulvérisation sur le matériau textile d'une composition de revêtement particulière, dans des conditions spéciales (par exemple en ce qui concerne la température, l'irradiation).

Revendication 2: Matériau textile revêtu à l'aide du procédé selon la revendication 1.

Revendication 3: Machine de pulvérisation pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisée par un nouveau dispositif de buse permettant d'obtenir une meilleure distribution de la composition pulvérisée.

Le procédé de la revendication 1 confère des qualités inattendues au produit de la revendication 2.

L'élément technique particulier de la revendication 1 est l'utilisation de conditions spéciales de mise en oeuvre du procédé correspondant à ce qu'exige le choix du revêtement particulier. Il y a unité entre les revendications 1 et 2.

La machine de pulvérisation de la revendication 3 ne correspond pas à cet élément technique particulier. Il n'y a pas d'unité entre la revendication 3 et les revendications 1 et 2.

Exemple 6

Revendication 1: Brûleur à mazout pourvu d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 2: Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de formation d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 3: Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de moulage A.

Revendication 4: Appareil pour la mise en oeuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant la caractéristique X qui permet la formation d'orifices d'admission tangentielle.

Revendication 5: Appareil pour la mise en oeuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant une enveloppe protectrice B.

Revendication 6: Procédé de fabrication de noir de fumée comprenant l'étape d'introduction tangentielle de mazout dans la chambre de mélange d'un brûleur à mazout.

Il y a unité entre les revendications 1, 2, 4 et 6. Toutes ces revendications ont en commun un élément technique particulier, à savoir les orifices d'admission tangentielle. Il n'y a pas d'unité entre les revendications 3 et 5 et les revendications 1, 2, 4 et 6, étant donné que les revendications 3 et 5 n'ont pas des éléments techniques particuliers identiques ou correspondant à ceux des revendications 1, 2, 4 et 6. Il n'y a pas non plus d'unité entre les revendications 3 et 5.

Exemple 7

Revendication 1: Ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni: 2,0 à 5,0; Cr: 15 à 19; Mo: 1 à 2; Fe: complément, dont l'épaisseur est de 0,5 à 2,0 mm et la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 Kg/mm^2.

Revendication 2: Procédé de fabrication d'un ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni: 2,0 à 5,0; Cr: 15 à 19; Mo: 1 à 2, Fe: complément, comportant les étapes suivantes:

laminage à chaud à une épaisseur de 2,0 à 5,0 mm;

recuit du ruban laminé à chaud à 800-1000 degrés C dans des conditions non oxydantes;

laminage à froid du ruban à une épaisseur de 0,5 à 2,0 mm; et recuit final du ruban laminé à froid entre 1120 et 1200 degrés C pendant 2 à 5 minutes.

Il y a unité entre la revendication de produit 1 et la revendication de procédé 2. L'élément technique particulier de la revendication de produit est la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm^2. Les étapes du procédé de la revendication 2 ont pour résultat inhérent la production d'un ruban en acier inoxydable ferritique ayant une limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm^2. Même si cela n'est pas dit expressément dans la revendication 2, la description en contient un exposé clair. Ces étapes constituent donc l'élément technique particulier qui correspond à la limitation de la revendication de produit concernant le même acier inoxydable ferritique avec les caractéristiques de résistance revendiquées.

II. REVENDICATIONS D'UNE MÊME CATÉGORIE

Exemple 8

Revendication 1: Fiche électrique caractérisée par la caractéristique A.

Revendication 2: Prise électrique caractérisée par la caractéristique correspondante A.

La caractéristique A est un élément technique particulier qui figure dans la revendication 1 et dans la revendication 2. Il y a donc unité.

Exemple 9

Revendication 1: Emetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo.

Revendication 2: Récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Revendication 3: Équipement de transmission pour signaux vidéo comprenant un émetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo et un récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Les éléments techniques particuliers sont, dans la revendication 1, le dispositif d'extension de l'axe des temps et, dans la revendication 2, le dispositif de compression de l'axe des temps, qui sont des éléments techniques correspondants. Il y a unité entre ces deux revendications. La revendication 3 comprend ces deux éléments techniques

particuliers et il y a unité entre elle et les revendications 1 et 2. La règle de l'unité serait encore respectée en l'absence de la revendication combinant les deux éléments (revendication 3).

Exemple 10

Revendication 1: Bande transporteuse possédant la caractéristique A.

Revendication 2: Bande transporteuse possédant la caractéristique B.

Revendication 3: Bande transporteuse possédant les caractéristiques A + B.

La caractéristique A est un élément technique particulier et la caractéristique B est une autre élément technique particulier, sans rapport avec le premier. Il y a unité entre les revendications 1 et 3, ou entre les revendications 2 et 3, mais pas entre les revendications 1 et 2.

Exemple 11

Revendication 1: Circuit de contrôle A pour moteur à courant continu.

Revendication 2: Circuit de contrôle B pour moteur à courant continu.

Revendication 3: Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle A.

Revendication 4: Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle B.

Le circuit de contrôle A est un élément technique particulier et le circuit de contrôle B est un autre élément technique particulier sans rapport avec le premier. Il y a unité entre les revendications 1 et 3, ou entre les revendications 2 et 4, mais pas entre les revendications 1 et 2 ou 3 et 4.

Exemple 12

Revendication 1: Affichage possédant les caractéristiques A + B.

Revendication 2: Affichage selon la revendication 1 possédant la caractéristique additionnelle C.

Revendication 3: Affichage possédant les caractéristiques A + B ainsi que la caractéristique additionnelle D.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la combinaison des caractéristiques A + B.

Exemple 13

Revendication 1: Filament A pour lampe.

Revendication 2: Lampe B pourvue du filament A.

Revendication 3: Dispositif d'éclairage de recherche pourvu de la lampe B comportant le filament A ainsi que d'un dispositif pivotant C.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le filament A.

Exemple 14

Revendication 1: Dispositif de marquage pour le marquage des animaux, comprenant un élément en forme de disque pourvu d'une tige dont l'extrémité est conçue de manière à traverser la peau de l'animal à marquer, et un disque de fixation destiné à être assujetti à l'extrémité de la tige formant saillie de l'autre côté de la peau de l'animal.

Revendication 2: Appareil pour la mise en oeuvre du dispositif de marquage selon la revendication 1, conçu sous la forme d'un pistolet pneumatique permettant d'introduire la tige de l'élément en forme de disque à travers la peau, et pourvu d'une surface formant support adaptée pour recevoir un disque de fixation, cette surface formant support étant placée de l'autre côté de la partie du corps de l'animal à marquer.

L'élément technique particulier de la revendication 1 est le dispositif de marquage comportant un élément en forme de disque pourvu d'une tige et un disque de fixation destiné à être assujetti à l'extrémité de la tige. L'élément technique particulier correspondant de la revendication 2 est le pistolet pneumatique servant à introduire le dispositif de marquage et pourvu d'une surface formant support pour le disque de fixation. Il y a unité entre les revendications 1 et 2.

Exemple 15

Revendication 1: Composé A.

Revendication 2: Composition d'insecticide comprenant le composé A ainsi

qu'un support.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le composé A.

Exemple 16

Revendication 1: Composition d'insecticide comprenant le composé A (consistant en a_1, a_2...) ainsi qu'un support.

Revendication 2: Composé a_1.

Tous les composés A ne sont pas revendiqués dans la revendication de produit 2, en raison du manque de nouveauté de certains d'entre eux par exemple. Il y a néanmoins unité entre les objets des revendications 1 et 2, à condition que a_1 ait l'activité insecticide qui est aussi l'élément technique particulier du composé A dans la revendication 1.

Exemple 17

Revendication 1: Protéine X.

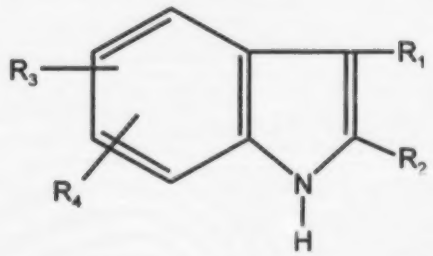
Revendication 2: Séquence d'ADN codant la protéine X.

L'expression de la séquence ADN dans un hôte a pour résultat la production d'une protéine qui est déterminée par la séquence ADN. La protéine et la séquence ADN ont des éléments techniques particuliers correspondants. L'unité est admise entre les revendications 1 et 2.

III. DOCTRINE MARKUSH

Exemple 18 - Structure commune

Revendication 1: Composé de formule:

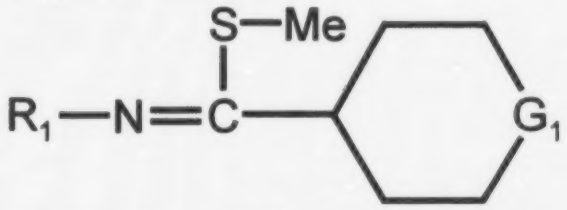


dans laquelle R_1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants: phényl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, thioalkyl, alkoxy et méthyl; R_2-R_4 sont les radicaux méthyl, benzyl ou phényl. Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques dans le but d'améliorer la capacité du sang à absorber l'oxygène

Dans ce cas, la partie indolyle constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Étant donné que tous les composés revendiqués sont censés posséder la même utilité, il y a unité.

Exemple 19 - Structure commune

Revendication 1: Composé de formule:

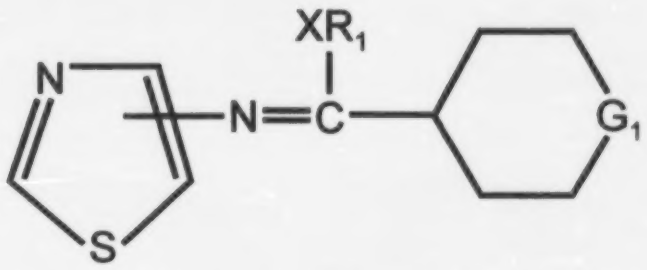


dans laquelle R_1est choisi dans le groupe des radicaux suivants: phényl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, thioalkyl, alkoxy et méthyl; G_1 est choisi dans le groupe suivant: oxygène (O), soufre (S), imino (NH) et méthylène(-CH_2-). Ces composés sont dits être utiles comme produits pharmaceutiques permettant de soulager les douleurs lombaires.

Dans ce cas, particulier, le groupe iminothioéther -N=C-SMe lié à un cycle de six atomes constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Ainsi, puisque tous les composés revendiqués sont censés avoir la même utilisation, il y aurait unité. Un cycle hétérogène de 6 atomes n'aurait pas présenté une analogie suffisante pour que l'on puisse parler d'un groupement de type Markush présentant une unité, sauf si l'état de la technique contient des indications permettant de conclure à des équivalences.

Exemple 20 - Structure commune

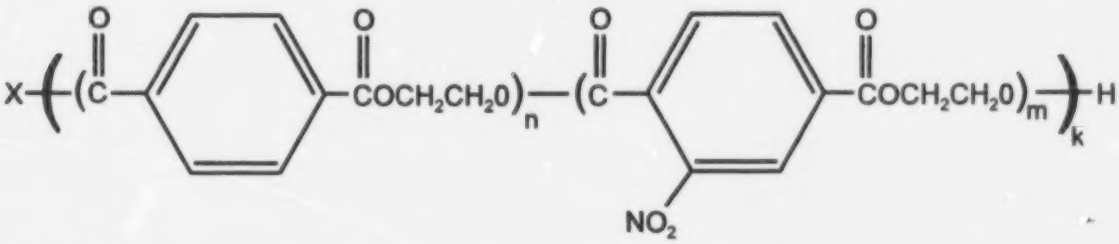
Revendication 1: Composé de formule:



dans laquelle R_1 est un radical méthyl ou phényl, X et G_1 sont choisis parmi l'oxygène (O) et le soufre (S). Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques et contiennent le substituant thiazolyl-1,3 qui augmente la pénétrabilité des tissus des mammifères et rend les composés utiles pour soulager les maux de tête et comme agents anti-inflammatoires.

Tous les composés possèdent une structure chimique commune, le cycle thiazole ainsi que le cycle hétérogène de six atomes lié à un groupe imino, lesquels occupent une partie importante de la structure de ces composés. Un cycle hétérogène de six atomes n'aurait pas présenté une analogie suffisante pour que l'on puisse parler d'un groupement de type Markush présentant une unité, sauf si l'état de la technique contient des indications permettant de conclure à des équivalences.

Exemple 21 - Structure commune

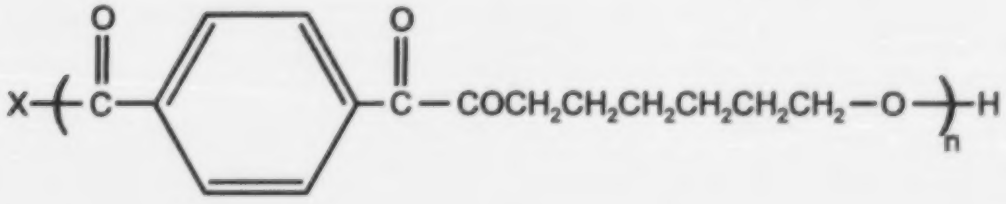


$1 \leq k \leq 10$
$200 \geq n+m \geq 100$

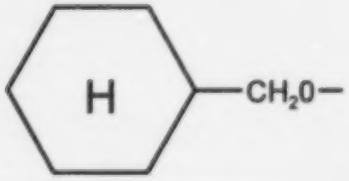
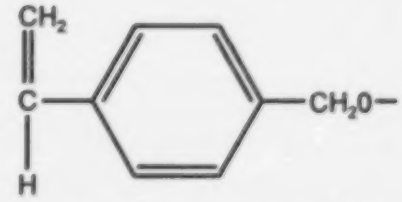
Tous ces copolymères ont en commun une propriété de résistance à la dégradation

thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH par estérification avec X des radicaux COOH terminaux responsables de la dégradation thermique. Les structures chimiques des variantes sont considérées comme étroitement liées entre elles sur le plan technique. Le groupement dans une même revendication est donc admis.

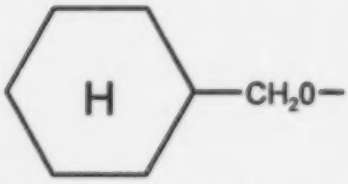
Exemple 22 - Structure commune



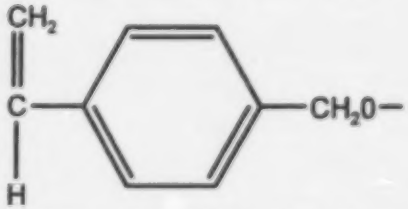
(polyhexamethyleneterephtalate)
$100 \geq n \geq 50$

X:  ou 

Le composé obtenue par estérification du radical COOH terminal d'un téréphthalate de polyhexaméthylène avec



possède une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH responsables de la dégradation thermique. En revanche, le composé obtenue par estérification du radical COOH terminal d'un téréphthalate de polyhexaméthylène avec un composé vinylique contenant pour moitié du



est utilisé à titre de matière première pour la fabrication d'une résine de fixation par

mélange avec un monomère non-saturé et chauffage (réaction d'addition).

Tous les esters couverts par la revendication n'ont pas en commun une propriété ou activité. Par exemple, le produit obtenu par estérification avec le composé vinylique "$CH_2 = CH$" n'a pas de propriété de résistance à la dégradation thermique. Le groupement dans une même demande n'est pas admis.

Exemple 23 - Pas de structure commune:

Revendication 1: Composition herbicide contenant essentiellement une quantité efficace du mélange de A 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxy acétique) et B un deuxième herbicide choisi dans le groupe composé de sulfate de cuivre, de chlorate de sodium, de sulfamate d'ammonium, de trichloroacétate de sodium, d'acide dichloropropionique, d'acide 3-amino-2,5-dichloro-benzoïque, de diphénamide (amide) dioxynile (nitrile), de dinoseb (phénol), de trifluraline (dinitroaniline) de EPTC (thiocarbamate) et de simazine (triazine) avec un support inerte ou un diluant.

Les différents composants énumérés sous B doivent être membres d'une classe reconnue de composés. En conséquence, dans le cas présent, il y aurait objection à l'unité parce que les membres énumérés sous B ne-sont pas reconnus en tant que classe de composés mais représentent en fait une pluralité de classes que l'on peut identifier comme suit:

a) **Sels minéraux:**

sulfate de cuivre
chlorate de sodium
sulfamate d'ammonium

b) **Sels organiques et acides carboxyliques:**

trichloroacétate de sodium
acide dichloropropionique
acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque

c) **Amides:**

Diphénamide

d) **Nitriles:**

loxynile

e) **Phénols:**

Dinoseb

f) **Amines:**

Trifluraline

g) **Hétérocyclique:**

simazine

Exemple 24

Revendication 1: Catalyseur pour l'oxydation en phase gazeuse d'hydrocarbures, qui consistent en (X) ou (X + a).

Dans cet exemple, (X) oxyde RCH_3 en RCH_2OH et (X + a) oxyde RCH_3 en RCOOH.

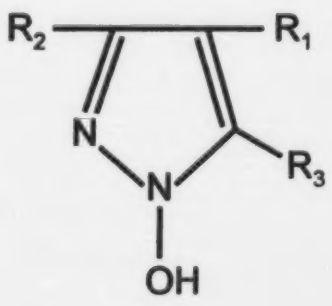
Les deux catalyseurs ont un composant commun et une activité commune (catalyseurs d'oxydation pour RCH_3). L'oxydation est plus complète avec (X + a) et se poursuit jusqu'à formation de l'acide carboxylique mais l'activité se maintient.

Un groupement de type Markush est acceptable.

IV. PRODUIT INTERMÉDIAIRE/FINAL

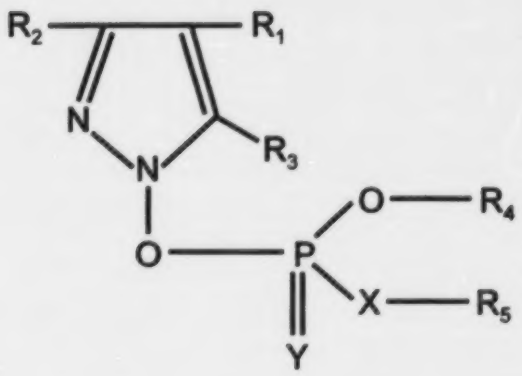
Exemple 25

Revendication 1:



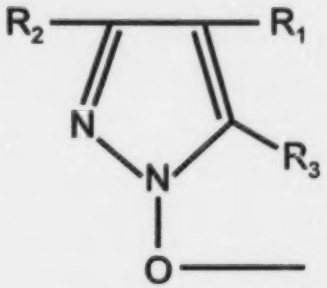
(produit intermédiaire)

Revendication 2:



(Produit final)

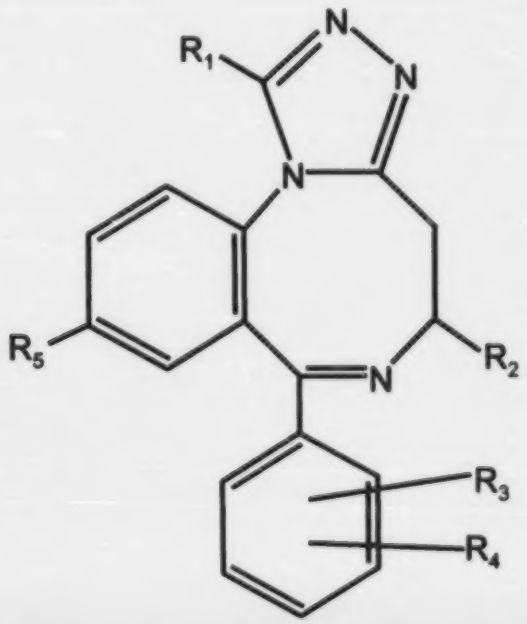
Les structures chimiques du produit intermédiaire et du produit final sont étroitement liées sur le plan technique. L'élément structurel essentiel incorporé dans le produit final est:



Il y a donc unité entre les revendications 1 et 2.

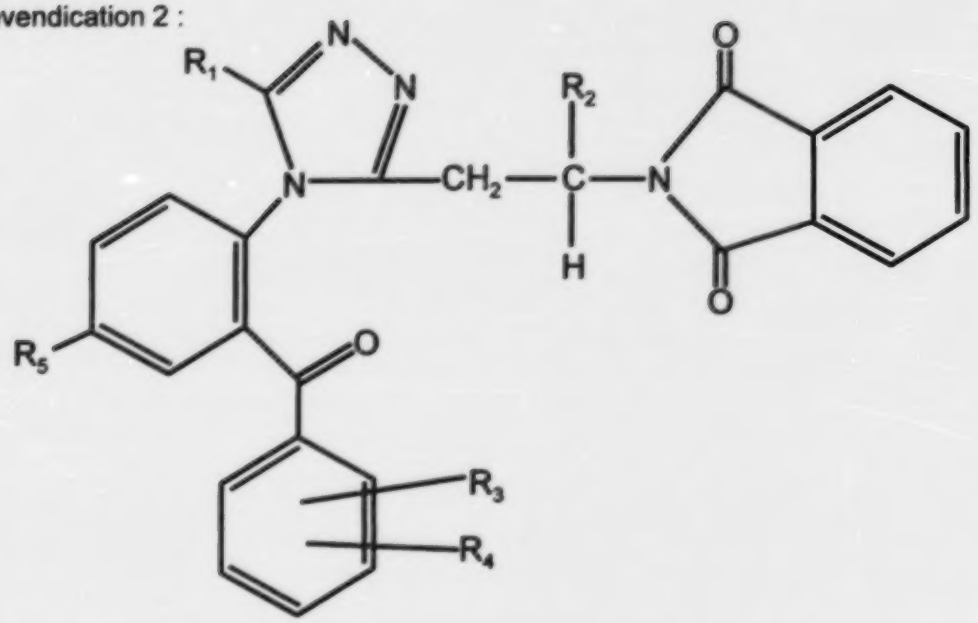
Exemple 26

Revendication 1:



(I)

Revendication 2 :



(II)

Le composé selon la formule (II) est décrit comme intermédiaire dans le processus de préparation de (I). Bien que les structures de base du composé (I) (produit final) et du composé (II) (produit intermédiaire) diffèrent considérablement, le composé (II) est un cycle ouvert précurseur du composé (I). Les deux composés possèdent un élément structurel essentiel commun qui est la liaison comprenant les deux cycles phényle et le cycle triazole. Les structures chimiques des deux composés sont donc considérés comme étant étroitement liées sur le plan technique.

Le critère de l'unité de l'invention est donc respecté dans cet exemple.

Exemple 27

Revendication 1: Polymère amorphe A (intermédiaire).

Revendication 2: Polymère cristallin A (produit final).

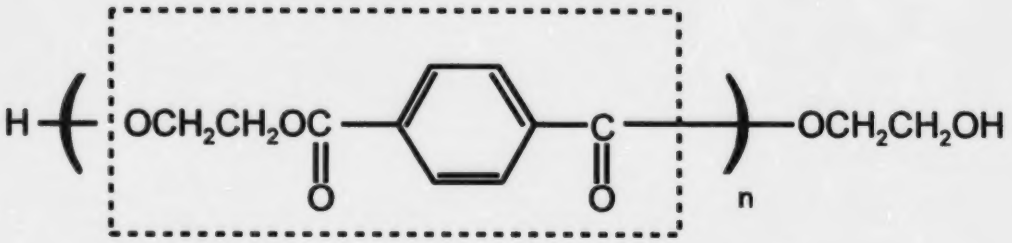
Dans cet exemple, on étire un film de polymère amorphe A pour rendre sa structure cristalline. Il y a ici unité à cause de l'existence d'une relation produit intermédiaire / produit final, dans la mesure où le polymère amorphe A est utilisé comme produit de départ pour préparer le polymère cristallin A.

Pour préciser cet exemple, supposons que le polymère A dans cet exemple soit le polyisoprène. Les structures chimiques du produit intermédiaire, le polyisoprène amorphe, et du produit final, le polyisoprène cristallin, sont identiques.

Exemple 28

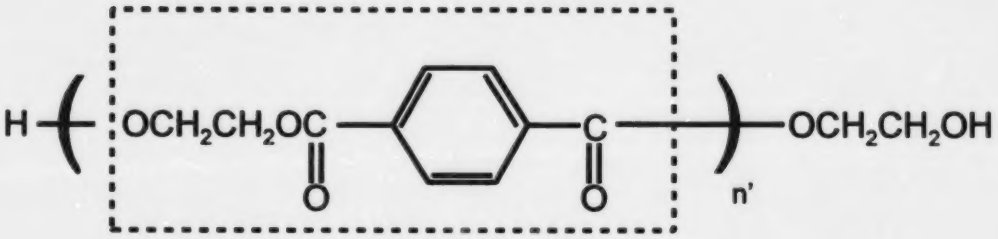
Revendication 1: composé polymère utile comme matériau de fibre, identifié par la formule générale suivante:

[élément de répétition (X)]



(I)

Revendication 2: composé identifié par la formule générale suivante: (utile comme produit intermédiaire pour la préparation du composé polymère I).



(II)

(Produit de condensation primaire)

Il existe entre les deux inventions une relation produit intermédiaire/produit final.

La substance II est une matière première de la substance I.

En même temps, ces deux composés ont en commun un élément structurel essentiel (élément de répétition X) et sont étroitement liés sur le plan technique. Le produit intermédiaire et le produit final satisfont donc au critère de l'unité.

Exemple 29

Revendication 1: Composé nouveau possédant la structure A (Produit intermédiaire).

Revendication 2: Produit préparé par réaction de A avec une substance X (Produit final).

Exemple 30

Revendication 1: Produit de la réaction de A avec B. (Produit intermédiaire)

Revendication 2: Produit préparé par réaction du produit de réaction de A et B avec les substances X et Y. (Produit final)

Dans les exemples 29 et 30, la structure chimique du produit intermédiaire ou du produit final n'est pas connue. Dans l'exemple 29, c'est la structure du produit de la revendication 2 (produit final) qui n'est pas connue. Dans l'exemple 30, ce sont les structures des produits de la revendication 1 (produit intermédiaire) et de la revendication 2 (produit final) qui sont inconnues. Il y a unité s'il existe des éléments permettant de conclure que la caractéristique du produit final qui est l'élément inventé dans ce cas est due au produit intermédiaire. Par exemple, l'utilisation des produits intermédiaires dans les exemples 29 et 30 a pour but de modifier certaines propriétés du produit final. Les éléments permettant d'aboutir à cette conclusion peuvent être les résultats d'expériences exposés dans la description et montrant l'effet du produit intermédiaire sur le produit final. En l'absence de tels éléments, on ne peut conclure à l'unité sur la base d'une relation produit intermédiaire/produit final.

CHAPITRE 15

EXIGENCES EN MATIERE DE BREVETABILITÉ

15.01 CONDITIONS DE BREVETABILITÉ
- 15.01.01 Nouveauté et antériorité
- 15.01.02 Évidence

15.02 PRIORITÉ INTERNE

15.03 DATE DE REVENDICATION

15.04 PÉRIODE DE GRÂCE

15.05 CITATION DE LA TECHNIQUE
- 15.05.01 Documents d'opposition
- 15.05.02 Documents à titre d'information
- 15.05.03 Identification des documents cités
- 15.05.04 Citation erronée de documents

15.06 DÉLAIS DANS LA CITATION DES DOCUMENTS
- 15.06.01 Citations des demandes canadiennes en coinstance
- 15.06.02 Demandes PCT en coinstance

15.07 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 15
EXIGENCES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ

15.01
CONDITIONS DE BREVETABILITÉ

Les revendications définissent la matière à protéger par un brevet. Le présent chapitre traite des diverses conditions imposées par la loi et la jurisprudence aux revendications avant qu'on puisse affirmer qu'elles visent la nouvelle matière et non évidente conformément aux articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets.

15.01.01
Nouveauté et antériorité

Pour être considérée comme nouvelle, la matière définie par une invention dans l'ensemble ne doit pas faire partie de l'état de la technique. Pour toute revendication dans une demande de brevet au Canada, on entend par «état de la technique» tout objet divulgué de manière à ce que le public puisse y accéder au Canada ou ailleurs avant la **DATE DE REVENDICATION**. La **DATE** d'une revendication appartenant à une demande de brevet canadienne correspond à la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'on revendique la priorité d'une demande déposée auparavant au Canada ou ailleurs. Dans ce dernier cas, la date de revendication correspond à la date de dépôt de la première demande qui traite de la matière figurant dans la revendication (articles 2 et 28.1 de la Loi sur les brevets).

Si, dans une demande, la matière définie par une revendication est entièrement divulguée dans un seul document d'antériorité, cette matière constitue alors une antériorité par rapport au document (c'est-à-dire qu'elle n'est pas nouvelle). Dans ce cas, l'examinateur avisera le demandeur des objections et lui demandera de modifier la demande afin qu'elle soit conforme à la Loi et aux Règles ou de fournir les arguments qui soutiennent la conformité de la demande. On reproche dans ce cas à la revendication de «manquer de nouveauté» par rapport à l'antériorité (c.-à-d. qu'elle constitue une antériorité par rapport au document). Bien qu'on se base sur une seule antériorité pour évaluer la nouveauté d'un objet, il est possible de déduire de l'antériorité des éléments qui peuvent être considérés comme implicites, toutefois on ne peut combiner les documents pour démontrer le manque de nouveauté. Une telle combinaison de documents a été tenue pour «mosaïque» abusive (Pope v. Spanish River 46 RPC 1929).

15.01.02
Évidence

En vertu de l'article 28.3 de la Loi sur les brevets, on refusera une revendication si elle paraît évidente à la date de revendication à une personne du métier. Le test de l'évidence consiste principalement à déterminer si un technicien peu imaginatif ayant des connaissances générales ordinaires pourrait, en consultant l'état de la technique, aboutir directement et sans difficulté à l'invention couverte par la revendication, c.-à-d. la matière définie par celle-ci.

Bien que certains documents ne font pas état de tous les détails d'une invention revendiquée dans une demande, il arrive que la différence entre les deux est si infime que l'invention revendiquée devient évidente compte tenu des documents. Lorsqu'une personne du métier ayant des compétences ordinaires peut effectuer cette distinction, les revendications sont rejetées pour évidence compte tenu de l'état de la technique dévoilé dans le ou les documents.

Il faut faire preuve de prudence pour déterminer si la différence entre l'invention revendiquée et la divulgation de l'antériorité produirait des résultats inattendus; dans l'affirmative, l'élément de non-évidence pourrait être présent.

Parfois, il faut citer au moins deux documents ou un document et une preuve notoire pour couvrir tous les aspects de l'invention d'un demandeur. Lorsque le rejet porte sur l'absence d'invention plutôt que sur les antériorités, il est possible de citer plusieurs documents pour démontrer que, compte tenu de l'état de la technique, le demandeur n'a réalisé aucune amélioration inventive. Les documents ne peuvent provenir des techniques si divergentes qu'on ne s'attend pas à ce qu'une personne versée dans la technique de l'invention revendiquée en soit au courant. L'invention peut résider dans l'application des principes connus d'une technique à une autre si la différence entre ces deux techniques est significative, même si on s'attend à ce qu'une personne du métier aille au-delà de l'environnement immédiat de l'invention.

Les tribunaux ont statué que les actes suivants relèvent de l'évidence :

(a) Simplement substituer des matériaux de qualité inférieure à des matériaux de qualité supérieure dans la fabrication d'un, de plusieurs ou de tous les éléments d'une machine ou d'un produit.

(b) Simplement changer les dimensions d'un objet.

(c) Omettre d'inclure un ou plusieurs éléments dans une machine ou un produit, avec pour résultat une omission de fonction correspondante, à moins que cette omission n'entraîne un nouveau mode de fonctionnement des éléments conservés.

(d) Modifier un procédé, une machine, un produit ou un composé de matière en substituant un équivalent à un de ses éléments, à moins que le nouvel élément remplisse non seulement la fonction de l'élément substitué, mais également une

autre fonction, selon un autre mode fonctionnement, ou qu'il crée de nouveaux usages et propriétés pour l'article ainsi formé.

(e) Simplement utiliser un procédé ou un ancien produit ou une ancienne machine pour réaliser un objectif nouveau, mais analogue.

(f) Changer la forme ou les proportions d'une machine ou d'un produit, à moins qu'il n'en résulte un nouveau mode de fonctionnement ou une nouvelle fonction.

(g) Fabriquer un article qui ne diffère d'un ancien article que par la qualité de la fabrication

(h) Fabriquer le double d'une ou de plusieurs pièces d'une machine ou d'un produit, à moins qu'il ne résulte de la fabrication de ce double un nouveau mode de fonctionnement ou un nouveau résultat unitaire.

(i) Combiner d'anciens appareils pour constituer une nouvelle machine ou un nouveau produit sans qu'il en résulte un nouveau mode de fonctionnement.

15.02
PRIORITÉ INTERNE

On peut se servir d'une demande canadienne comme base d'une demande de priorité pour les revendications subséquentes déposées au Canada (sous-alinéa 28.1(1)(a)(i) et paragraphe 28.1(2) de la Loi sur les brevets). Afin d'établir une revendication de priorité, il faut que la date de dépôt de la demande en question soit dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement (alinéa 28.1(1)(b) de la Loi), et que la demande de priorité soit déposée dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande en question (alinéa 88(1)(b) des Règles). Lorsque la matière d'une revendication est divulguée dans plusieurs demandes antérieures canadiennes ou étrangères, une revendication de priorité ne peut se faire que si la demande en question est déposée dans les 12 mois suivant le dépôt de la première demande (alinéa 28.4(4)(a) de la Loi).

15.03
DATE DE REVENDICATION

La date de revendication d'une demande ou d'un brevet correspond à la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'on ne revendique une priorité. Dans ce dernier cas, la date de revendication correspond à la date de dépôt de la première demande prioritaire où figure la matière de la revendication.

Pour qu'une revendication de priorité soit valide, il faut respecter les conditions suivantes :

a) la demande canadienne ou étrangère déposée précédemment doit divulguer la matière définie par la revendication de la demande en question (sous-alinéas 28.1(1)(a)(i) et (ii) de la Loi sur les brevets et chapitre 7 de ce

Recueil);

b) la matière d'une revendication doit être étayée par le mémoire descriptif ou les dessins tels qu'ils apparaissent à leur dépôt dans la demande canadienne ou étrangère antérieure (paragraphes 38.2(2) et (3) de la Loi);

c) la demande doit être déposée dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande canadienne ou étrangère antérieure (article 28.1(b) de la Loi);

d) il faut déposer une demande de priorité dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande en question (article 28.4 de la Loi et alinéa 88(1)(b) des Règles). Le demandeur doit fournir au commissaire la date de dépôt et le pays où il a effectué le dépôt de chaque demande sur laquelle se base la demande de priorité avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question. Il doit aussi lui fournir le numéro de ces demandes avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question ou du délai de douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, selon celui des délais qui expire en dernier; et

e) sur demande de l'examinateur, le demandeur doit fournir une copie certifiée de toute demande étrangère sur laquelle se base la demande de priorité (article 89 des Règles).

Il arrive qu'une demande contienne des revendications dont les dates diffèrent. Cette situation survient lorsqu'un demandeur dépose une demande de priorité qui s'appuie sur plus d'une demande antérieure ou lorsque seulement une partie d'une demande a priorité sur une demande antérieure (article 28.4(4) de la Loi sur les brevets). Une revendication qui définit la matière, par variantes, peut être dérivée de plusieurs documents de priorité. Dans ce cas, chacune des variantes de la revendication constitue une revendication distincte et possède une date de revendication qui lui est propre.

15.04
PÉRIODE DE GRÂCE

La divulgation au public de la matière revendiquée par le demandeur ou par une personne qui a pris connaissance de cette matière directement ou indirectement du demandeur ne constitue pas matière à objection pour manque de nouveauté ou évidence, à moins qu'elle n'ait lieu plus d'un an (période de grâce) avant la date de dépôt au Canada (article 28.2(1)(a) de la Loi sur les brevets). Pour les demandes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur, toute publication des éléments de la demande à l'étranger ne constituera pas matière à objection si la demande est déposée au Canada dans les 12 mois suivant cette publication (paragraphe 28.2(1)(a) de la Loi). Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, tout brevet issu d'une demande correspondante du demandeur à l'étranger constitue matière à objection, à moins que (1) la demande canadienne soit déposée avant la délivrance du

brevet étranger ou que (2) le brevet étranger soit délivré dans les 12 mois suivant le dépôt de la première demande correspondante de l'inventeur (article 27(2) de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1996).

15.05
CITATION DE LA TECHNIQUE

Il existe deux catégories de citations dans les rapports d'examinateur : les citations qui ont pour objet d'opposer la demande et qui justifient le rejet ou une modification et celles qui renseignent tout simplement. Les premières figurent généralement au début du rapport sous la rubrique «Documents d'opposition». L'examinateur peut également faire mention de tout document portant sur des réalisations connexes qui dénotent l'état de la technique.

15.05.01
Documents d'opposition

On peut citer des documents pour opposer une demande parce qu'ils divulguent l'invention revendiquée dans cette demande (article 28.2 de la Loi sur les brevets) ou parce qu'ils démontrent l'évidence d'un objet, qui par conséquent n'est pas brevetable (article 28.3 de la Loi).

15.05.02
Documents à titre d'information

Toutes les citations du rapport qui n'ont pas pour objet le rejet ou la modification d'une demande servent à illustrer l'état de la technique. Ils permettent d'identifier la matière divulguée, mais le demandeur ne peut les revendiquer, et ce même après la modification de la demande. À l'occasion, on pourra citer comme document d'information l'abrégé d'un document qui semble pertinent lorsque le document complet n'est pas accessible à l'examinateur.

15.05.03
Identification des documents cités

Lorsqu'un document est cité pour la première fois pour opposer une demande, il faut l'identifier suffisamment afin que le demandeur puisse le trouver. Dans le cas d'une publication, on indique habituellement l'auteur, le titre, l'éditeur, la date de publication et le numéro de la page. Dans le cas d'un brevet, on inscrit le numéro, le pays d'origine, la date de mise à la disponibilité du public et le nom de l'inventeur ou du breveté (s'il est connu). Parfois, dans le cas des brevets américains, on indique aussi la classification du brevet au moment de la délivrance. Lorsqu'on se réfère à des pages précises de la divulgation ou certains plans des dessins, on les indique également.

15.05.04
Citation erronée de documents

Lorsque le BCB découvre qu'un document a été cité incorrectement dans un rapport

d'examinateur et que par ailleurs ce rapport a déjà été envoyé au demandeur, il lui expédie une lettre de correction. Une telle lettre ne prolonge pas le délai accordé pour répondre au rapport. Toutefois, si le demandeur estime qu'en raison de cette erreur, il n'a plus suffisamment le temps de traiter la question reliée à la citation, il peut l'indiquer dans sa réponse. Dans de telles circonstances, l'objection résultant de la citation sera répétée dans le prochain rapport, ainsi le demandeur aura une autre occasion de la prendre en considération.

15.06
DÉLAIS DANS LA CITATION DES DOCUMENTS

Quel que soit sa provenance, tout brevet, toute demande ouverte ou publication écrite ou document public qui divulgue la matière de la revendication et auquel le public a accès avant la date de revendication de la demande déposée au Canada constitue un empêchement légal à l'octroi d'un brevet pour cette demande, à moins que l'auteur de la divulgation soit l'inventeur et que cette divulgation ait lieu durant la période de grâce (article 28.2(1) (a) de la Loi). Par conséquent, la divulgation au public de l'invention par le demandeur ou une personne qui a pris connaissance de l'invention directement ou indirectement du demandeur et qui a lieu plus d'un an avant la date de dépôt au Canada (période de grâce) sera aussi considérée comme un empêchement légal. On peut citer ces divulgations pour soutenir à la fois l'absence de nouveauté et l'évidence. Le demandeur a le droit de répondre aux objections représentées par les citations en modifiant sa demande pour les faire disparaître ou de réfuter les objections en exposant les arguments convaincants qui démontrent que l'invention revendiquée diffère sur le plan de la brevetabilité au document cité.

Par exemple, conformément à l'article 28.2 de la Loi sur les brevets, une demande est refusée si l'invention revendiquée a été :

(i) divulguée par le demandeur ou par une personne qui a pris connaissance de l'invention du demandeur, de sorte que le public y a accès plus d'un an avant la date de dépôt au Canada (article 28.2(1)(a) de la Loi) ou

(ii) divulguée par un tiers, de sorte que le public y a accès avant la date de revendication.

Cependant, une demande étrangère du même inventeur qui divulgue la même invention que la demande correspondante au Canada et qui a été publiée, mise à la disponibilité du public ou délivrée avant la date de dépôt au Canada constitue un empêchement légal à l'octroi d'un brevet canadien, à moins que la demande canadienne ait été déposée dans les douze mois suivant la publication ou la délivrance à l'étranger (période de grâce).

15.06.01
Citations des demandes canadiennes en coinstance

Une demande en coinstance mise à la disponibilité du public par un demandeur différent qui décrit la même invention et dont la date d'au moins une revendication est

antérieure à la demande en question sera invoquée comme document qui conteste la nouveauté de cette dernière demande (alinéa 28.2(1)(d) de la Loi sur les brevets). Cependant, on ne peut citer une demande en coinstance pour l'opposer à la demande en question en évoquant l'évidence, à moins que la matière de la demande en coinstance soit mise à la disponibilité du public avant la date de revendication de la demande en question. Dans cette section, on entend par «demande en question» la demande qui est en cours d'examen.

Lorsque plusieurs demandes en coinstance décrivent la même invention, il se peut qu'on rencontre les situations suivantes :

(A) Aucune demande ne fait l'objet d'une requête d'examen :

On n'accordera aucune considération aux demandes en coinstance jusqu'à ce qu'une requête d'examen soit déposée pour au moins une demande.

(B) Demande en question est la demande déposée antérieurement :

(i) lorsque la demande en question a une date de dépôt au Canada antérieure à la date de revendication de toute autre demande en coinstance, on n'accordera aucune considération aux autres demandes en coinstance et on poursuivra l'examen comme si elles n'existaient pas;

(ii) lorsque la demande en coinstance a au moins une date de revendication antérieure à la date de dépôt canadienne de la demande en question, il faut alors vérifier les dates de revendication pertinentes de la demande en question et de la demande en coinstance (article 89 des Règles);

(C) Demande en question est la demande postérieure :

lorsque la demande en question a une date de dépôt au Canada postérieure à la date de revendication de toute autre demande en coinstance et qui décrit la même invention dont la date de revendication est antérieure, alors

(i) lorsque la demande en coinstance dont la date de revendication est antérieure est mise à la disponibilité du public au Canada ou à ailleurs avant la date de revendication de la demande en question, on l'invoque ou on invoque son équivalent étranger comme publication en l'opposant à la demande en question;

(ii) lorsque la demande en coinstance dont la date de revendication est antérieure n'est pas accessible au public au Canada ou ailleurs avant la date de dépôt de la demande en question, on la cite en vertu de l'alinéa 28.2(1)(c) ou (d) de la Loi sur les brevets après sa mise à la disponibilité du public. Il

faut vérifier les dates de revendication de la demande en question et de la demande en coinstance. On ne peut citer la demande en coinstance pour l'opposer à la demande en question en évoquant l'évidence, puisque la divulgation de la matière n'est pas accessible au public à la date de revendication de la demande en question (paragraphe 28.3(b) de la Loi sur les brevets).

(D) Chevauchements dans les demandes en coinstance provenant du même demandeur :

lorsqu'il y a requête d'examen d'une demande et qu'il existe du même demandeur une revendication décrivant et revendiquant la même invention dont la date de revendication est antérieure, alors :

(i) lorsque la demande ayant la date de revendication antérieure avait été mise à la disponibilité du public au Canada ou ailleurs plus d'un an (période de grâce) avant le dépôt de la demande en cours d'examen au Canada, on l'opposerait alors à la demande en question de la même manière que tout autre document publié et que l'on peut citer;

(ii) lorsque la demande ayant la date de revendication antérieure n'avait pas été mise à la disponibilité du public pour plus d'un an avant le dépôt de la demande en cours d'examen, on l'invoque et on invite le demandeur à enlever la matière chevauchante dans la revendication. On cite la matière chevauchante peu importe s'il existe ou non une priorité interne dans la demande déposée auparavant. Puisqu'on détermine la durée du brevet à compter de la date de dépôt et non de la date de revendication, le demandeur devra choisir dans quelle demande il désire poursuivre la matièrechevauchante afin d'éviter la prolongation du monopole (articles 44 et 45 de la Loi sur les brevets). Cela empêche l'utilisation de la demande antérieure au profit de la demande ou des demandes postérieure(s) du même demandeur («auto-collision»).

15.06.02
Demandes PCT en coinstance

Les demandes déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets constituent un cas spécial en raison de leur coinstance avec d'autres demandes canadiennes. L'article 63 des Règles sur les brevets indique explicitement que de telles demandes seront réputées avoir été déposées au Canada à leur entrée dans la phase nationale.

Aux fins d'une opposition en vertu de l'article 28.2(1)(c) et (d) de la Loi sur les brevets dans la poursuite d'une autre demande, une demande PCT jouira de sa date de dépôt ou de sa date de priorité seulement après son entrée dans la phase nationale. Le délai accordé à l'entrée dans la phase nationale est habituellement de 20 mois après la date

de dépôt de la demande internationale ou peut aller jusqu'à 42 mois dans certains cas. Au cas où l'examinateur veut invoquer une demande PCT, il doit d'abord vérifier l'état de cette demande relativement à l'entrée dans la phase nationale. Si cette demande n'est pas entrée dans la phase nationale, et qu'il y a de fortes chances qu'elle ne puisse devenir une demande canadienne, l'examinateur peut l'invoquer seulement en tant que publication en utilisant la date de publication internationale.

15.07
JURISPRUDENCE

Évidence/Antériorité

Fada Radio v CGE	SCR	520	1927
Christiani v Rice	Ex CR	111	1929
	SCR	443	1930
	RPC	511	1931
Mico Products v Acetol	Ex CR	64	1930
Crosley Radio v CGE	SCR	551	1936
K v Uhleman Optical	Ex CR	142	1950
	1 SCR	143	1952
Comm of Pat v Ciba	SCR	378	1959
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Defrees v Dominion Auto	Ex CR	331	1963
Lamb Sets v Carlton	Ex CR	377	1964
Comm of Pat v Farbweke	SCR	49	1964
Gibney v Ford	2 Ex CR	279	1972
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Marzon v Eli Lilly	37 CPR (2d)	37	1978
Globe Union v Varta	57 CPR (2d)	132	1978
Reeves Bros v Toronto	43 CPR (2d)	145	1978
Farbwerke v Halocarbon	2 SCR	929	1979
	74 CPR (2d)	95	1983
Beecham v Procter & Gamble	61 CPR (2d)	1	1982
Cutter v Baxter Travenol	68 CPR (3d)	179	1983
	74 CPR (2d)	95	1983
Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d)	1	1984
Windsurfing v Bic Sports	8 CPR (3d)	241	1985
Beloit v Valmet	8 CPR (3d)	289	1986
Sandvick v Windsor	8 CPR (3d)	433	1986
Tye-Sil v Diversified	16 CPR (3d)	207	1987
	35 CPR (3d)	350	1991
Reading & Bates v Baker	18 CPR (3d)	181	1987
	35 CPR (3d)	350	1991
Apotex v Hoffman-La Roche	15 CPR (3d)	217	1987
	24 CPR (3d)	289	1989
Brushtech v Liberty	23 CPR (3d)	370	1988
Gorse v Upwardor	25 CPR (3d)	166	1989
	40 CPR (3d)	479	1992

AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Control Data v Senstar	23 CPR (3d)	449	1989
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	1	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
Procter & Gamble v Kimberly	40 CPR (3d)	1	1991
Martinray v Fabricants	14 CPR (3d)	1	1991
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
Procter Gamble v Kimberly	40 CPR (3d)	1	1991
Re: Hering's Application	53 CPR (3d)	390	1992
	47 CPR (3d)	188	1993
Atlas v CIL	41 CPR (3d)	348	1992
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
CFM v Wolf Steel	50 CPR (3d)	215	1993
	64 CPR (3d)	75	1995
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d)	224	1994
Anderson v Machineries	58 CPR (3d)	449	1994
Almecon v Nutron	65 CPR (3d)	417	1996

Contrefaçon/antériorité

Lightning Fastener v Colonial	ExCR	89	1932
	SCR	363	1933
	51 RPC	349	1934
EMI v Lisen	56 RPC	23	1939
Atlas Copco v CIL	41 CPR (3d)	348	1992
CFM v Wolf Steel	50 CPR (3d)	215	1993
	64 CPR (3d)	75	1995

matière étayée raisonnablement

Re Application No. 139,256	51 CPR (2d)	95	1977

matière chevauchante/double brevet

Short Milling v George Weston	ExCR	69	1941
Rohm & Haas v Comm of Patents	30 CPR	113	1959
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Comm of Pat v Farbweke	41 CPR	9	1963
	SCR	49	1964
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
	1 SCR	504	1981
Beecham v Procter & Gamble	61 CPR (2d)	1	1982
Re: Hedstrom	31 CPR (3d)	324	1989

types d'antériorités (imprimés, usage expérimental, etc.)

Gibney v Ford	2 Ex CR	279	1972
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Koehering v Owens-Illinois	40 CPR (2d)	72	1978
	52 CPR (2d)	1	1980
Beecham v Procter & Gamble	61 CPR (2d)	1	1982
Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d)	1	1984
J M Voith v Beloit	27 CPR (3d)	289	1989
Beloit v Valmet	36 CPR (3d)	322	1991
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d)	224	1994

CHAPITRE 16

UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE

16.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
16.02 DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE
16.02.01 Une invention doit être utile
16.03 BREVETABILITÉ D'UNE INVENTION
16.04 EXEMPLES DE MATIÈRES NON BREVETABLES
16.05 MATIÈRE VIVANTE
16.06 LOGICIELS ET MATIÈRE BREVETABLE
16.07 LOGICIELS ET MATIÈRE NON BREVETABLE
16.08 DIRECTIVES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ
16.09 RÉFÉRENCES
16.10 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 16
UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE

16.01
PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre indique la pratique concernant différentes catégories de matières considérées comme une invention selon l'article 2 de la Loi sur les brevets indépendamment des considérations se rapportant à la nouveauté et à la non-évidence. Des directives y sont données notamment en ce qui concerne la brevetabilité des sujets comprenant : la matière vivante, les traitements médicaux, les méthodes de diagnostique, et la matière à caractère strictement intellectuel, y compris la matière informatique.

16.02
DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE

L'article 2 de la Loi définit les critères essentiels d'une invention. Il se lit en partie:

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement quelconque de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

Une réalisation signifie une façon ou un mode, ou une méthode utilisée pour parvenir à un certain résultat, qui est distinct de ce résultat. Toute réalisation doit entraîner un changement dans la nature ou l'état des objets matériels. Une réalisation qui appartient au domaine des professions et qui n'est pas le produit d'une habileté ou d'une adresse manuelle constitue une réalisation au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Un procédé peut être défini comme un mode ou une méthode d'exécution, au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction chimique, par l'action d'un élément ou encore d'une puissance de la nature ou d'une substance sur une autre.

Une machine est l'incorporation d'un mécanisme à une fonction ou un mode d'exécution pour obtenir un effet particulier.

On définit fabrication comme étant tout ce qui relève de l'habileté ou du produit industriel de l'homme. Cette définition dénote la fabrication d'un produit commercialisable au moyen d'un procédé.

Composition de matières signifie des composés chimiques, des compositions et des substances.

16.02.01
Une invention doit être utile

En vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, l'utilité est considérée comme un critère essentiel d'une invention. L'utilité, ayant trait aux inventions, signifie la valeur industrielle. Si l'utilité faisait défaut dans une invention comparativement à la description de l'objectif de l'invention, le brevet serait réputé invalide, s'il a été octroyé. L'utilité d'une invention doit ressortir clairement du mémoire descriptif pour une personne versée dans la technique concernée.

16.03
BREVETABILITÉ D'UNE INVENTION

Lorsqu'on détermine si une matière répond aux critères de la définition d'une invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets, on doit veiller à ce que les exigences reliées à la jurisprudence et à la législation canadienne suivantes soient satisfaites :

(a) la matière a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice d'habiletés personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement intellectuelle ou qu'un attrait esthétique);

(b) la matière est opérante, contrôlable et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle, qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en oeuvre;

(c) la matière se prête à une application pratique dans l'industrie, et le commerce;

(d) la matière est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique (article 27(3) de la Loi sur les brevets).

16.04
EXEMPLES DE MATIÈRES NON BREVETABLES

(a) Toute matière visant les plantes et les animaux n'est pas brevetable. Les graines de semences ne sont également pas brevetables. Par contre, une graine enrobée peut être brevetable si l'invention réside dans l'enrobage de la graine, pourvu que son processus vital ne soit pas changé et qu'il n'y ait pas de nouvelle matière vivante.

Les obtentions végétales nouvelles, distinctes, uniformes et stables peuvent être protégées aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales, dont la mise en application est confiée au ministère de l'Agriculture du Canada.

(b) Toute matière ayant trait à une méthode de traitement des humains ou des animaux vivants, soit chirurgicale ou thérapeutique dépasse le cadre de la définition d'une invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cette exclusion ne vaut toutefois pas pour les méthodes de traitement des animaux

pour en tirer un avantage économique. Les revendications qui comprennent des méthodes de traitement à la fois médical et non médical sont également non brevetables. Les méthodes d'essai qui ne sont pas reliées à une étape quelconque d'une chirurgie ou d'une thérapie ou d'une fonction vitale du corps peuvent être brevetables. Les objets ou appareils destinés au traitement des humains ou des animaux sont brevetables, à condition qu'ils respectent toutes les autres exigences de la Loi sur les brevets.

(c) Toute matière consistant en une manière d'obtenir des résultats par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut former la base d'un brevet.

(d) Est également non brevetable toute matière visant un procédé ou le résultat d'un procédé, qui fait appel uniquement au talent artistique ou à l'habileté personnelle, tels que: des manières de faire des exercices et mode d'enseignement, les divers procédés de la cosmétologie, la coiffure des cheveux, ou le soin des pieds, l'arrangement artistique des fleurs ainsi que des façons de peindre des tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefois, les matériaux et instruments employés à ces fins peuvent être brevetables.

(e) Toute matière visant seulement un schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et des sujets analogues, dépasse le cadre de la définition de l'invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

(f) Toute matière visant de nouveaux règlements de jeux ou des sujets analogues, ou qui comprend des modèles ou imprimés n'ayant qu'une portée intellectuelle, n'est pas brevetable. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que les agencements spécialement adaptés à la production de nouvelles fonctions mécaniques peuvent être brevetables.

16.05
MATIÈRE VIVANTE

La matière vivante est définie en termes de forme de vie inférieure qui est essentiellement unicellulaire (par example, les bactéries, beaucoup de champignons (incluant les levures), les cellules en culture, les lignes cellulaire transformées et les hybridômes) ou en termes de forme de vie supérieure, comprenant les organismes multicellulaires différenciés (les plantes, les semences et les animaux).

Les formes de vie inférieures qui sont nouvelles, utiles et inventives sont brevetables. Un procédé qui produit ou qui utilise ces organismes peut également être brevetable.

Les formes de vies supérieures ne sont pas brevetables. Un procédé ayant pour objet la production d'une forme de vie supérieure par contre peut être brevetable pourvu que le procédé exige une intervention significative d'ordre technique de l'homme, et que le procédé n'est pas seulement un procédé biologique naturel qui se conforme aux lois de la nature (par exemple, le croisement traditionel des plantes).

16.06
LOGICIELS ET MATIÈRE BREVETABLE

Les inventions mises en oeuvre par un logiciel comprennent les inventions réalisées au moyen d'un ordinateur. La seule décision judiciare reliée à l'informatique est le cas de Schlumberger Canada Limited c. Le commissaire des brevets, dans laquelle les tribunaux ont refusé la demande pour insuffisance de matière brevetable.

La Cour a établi les principes suivants :

> Pour savoir si une demande divulgue une invention brevetable, il faut examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été découvert;
>
> Le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette dernière;
>
> La simple découverte selon laquelle certains calculs effectués conformément à une certaine formule permettraient d'extraire des informations utiles de certaines mesures ne constitue pas une invention au sens de l'article 2;
>
> Une formule mathématique doit être assimilée aux «simples principes scientifiques ou conceptions théoriques» au sujet desquels le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit qu' «il ne doit pas être délivré de brevet».

16.07
LOGICIELS ET MATIÈRE NON BREVETABLE

En informatique, la matière qui est exclue de la matière brevetable tombe dans la même catégorie de matière non brevetable que dans d'autres techniques. Par conséquent, une méthode incorporant un logiciel pour faire les affaires n'est pas brevetable puisque les méthodes ou les plans pour faire les affaires ne sont pas brevetables.

La portée d'une revendication brevetable ne doit pas aller au-delà des limites imposées par les opérations mathématiques utilisées dans la découverte. Une découverte dans laquelle des calculs sont faits selon un algorithme mathématique n'est pas brevetable si le résultat n'est qu'un nombre ou une entité intangible.

Toute matière dont le résultat est obtenu par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut être brevetable.

Exemple : Une icône, affichée sur un écran d'ordinateur, ayant une autre représentation picturale à côté pour indiquer des renseignements additonnels associés avec l'icône n'est pas brevetable puisque l'image produit un résultat intangible exigeant une étape mentale d'associer les renseignements additionnels avec l'icône.

16.08
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ

Des directives qui reflètent la direction établie par les décisions du commissaire ainsi que l'opinion de la Cour fédérale ont été établies. Un comité mixte du BCB et de la profession des brevets se sont entendus sur les directives suivantes qui remplacent toutes les directives existantes.

1. Les formules mathématiques non appliquées sont considérées comme étant de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques qui sont non brevetables selon le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.

2. La présence d'un ordinateur général programmé ou d'un logiciel pour un tel ordinateur n'ajoute rien, et n'enlève rien, à la brevetabilité d'un appareil ou d'un procédé.

3. Il s'ensuit de la rubrique 2 que des procédés nouveaux et utiles comprenant un logiciel, et un appareil incorporant un ordinateur programmé, sont brevetables si la matière reliée à l'ordinateur est intégrée avec un autre système pratique se trouvant dans un domaine traditionnellement brevetable. Ce principe illustre les types d'applications reliées aux ordinateurs qui peuvent être brevetables et ne doit pas exclure de la brevetabilité d'autres applications reliées aux ordinateurs.

Les revendications commençant par «Un logiciel» ou «Un programme pour» ne sont pas brevetables car elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets en ce qui a trait à l'utilité d'une réalisation, d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matière. Tout procédé exécutable par ordinateur et brevetable doit être décrit en langage courant. Les codes d'ordinateurs relèvent du domaine des droits d'auteur.

16.09
RÉFÉRENCES

Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents (1981) 56 C.P.R. (2d), 204 FCA, 63 CPR (2d) 261. L'autorisation d'en appeler à la Cour suprême a été refusée le 20 octobre 1981.
"Décisions de la Commission d'appel en matière de logiciels", T. McDonough, Canadian Intellectual Property Review, August 1985, vol. 2, no. 1, 10-16.

Décisions du commissaire dans les brevets suivants :
1,254,297, 24 C.P.R., (3d) 571
1,216,072, 13 C.P.R., (3d) 462
1,023,624, 9 C.P.R., (3d) 524
1,200,911, 9 C.P.R., (3d) 479
1,199,134, 8 C.P.R., (3d) 85
1,199,133, 9 C.P.R. (3D) 202
1,197,919, P.O.R., December 31, 1985

1,196,082, 7 C.P.R., (3d) 506
1,190,311, 6 C.P.R., (3d) 9
1,188,811, 6 C.P.R., (3d) 420
1,187,157, 6 C.P.R., (3d) 213
1,187,197, 6 C.P.R., (3d) 99
1,185,714, 6 C.P.R., (3d) 58
1,180,813, 5 C.P.R., (3d) 423
1,179,780, P.O.R., December 3, 1985
1,179,422, P.O.R., February 19, 1985
1,176,734, 5 C.P.R., (3d) 198
1,174,362, P.O.R., October 9, 1984
1,170,750, P.O.R., August 7, 1984
1,167,549, 3 C.P.R., (3d) 396
1,163,353, P.O.R., May 15, 1984
1,160,334, P.O.R., October 23, 1984
1,160,345, P.O.R., May 15, 1984
re application 178,570, (1983) 2 C.P.R. (3d) 48

16.10
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

<u>usage/utilité</u>

Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Northern Electric v Photo	Ex CR	36	1940
	SCR	224	1941
Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948
Metalliflex v Wienenberger	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Rhone-Poulenc v Gilbert	55 CPR	207	1968
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Marzone v Eli Lilly	37 CPR (2d)	37	1978
Proctor & Gamble v Bristol	39 CPR (2d)	145	1978
	42 CPR (2d)	33	1979
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
Radio Corp v Hazeltine	56 CPR (3d)	170	1981
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	11	1990
	45 CPR (3d)	449	1992

TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
Haul-All v Shanahan	50 CPR (3d)	368	1993
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995

nouveauté dans l'utilité

Wright v Brake Service	Ex CR	127	1925
Pope Appliance v Spanish River	Ex CR	28	1926
Candian Gypsum v Gypsum Lime	Ex CR	180	1931
Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Lanlois v Roy	Ex CR	197	1941
Northern Electric v Browns	SCR	224	1941
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982
Apotex v Hoffman-La Roche	15 CPR (3d)	217	1987
	24 CPR (3d)	289	1989
Re: Wayne State	22 CPR (3d)	407	1988

matière non brevetable

Lawson v. Comm of Patents	62 CPR	101	1970
Tennessee v Comm of Patents	62 CPR	117	1970
	SCR	111	1974
Re: Application for Patent Containing Claims that Read on Mental Steps Performed by a Human	23 CPR (2d)	93	1972
Re: Polnauer	104 CPOR 40-xii		1976
Re: Dixon	60 CPR (2d)	105	1978
Re: Pallos	1 CPR (3d)	334	1978
Re: 079,973	54 CPR (2d)	124	1979
Schlumberger v Comm of Patent	56 CPR (2d)	204	1981
	63 CPR (2d)	261	
Re: Abitibi Co.	62 CPR (2d)	81	1982
ICI v Comm of Patents	9 CPR (3d)	289	1986
	3 FC	40	1986
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	14 CPR (3d)	491	1987
	25 CPR (3d)	257	1987
Re: Goldenberg	22 CPR (3d)	159	1988
Re: Clorox Co.	33 CPR (3d)	160	1990

CHAPITRE 17

BIOTECHNOLOGIE

17.01 PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE
17.02 MATIÈRE BIOLOGIQUE
17.03 DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE
17.04 TRAITÉ DE BUDAPEST
17.05 SITUATION NÉCESSITANT UN DÉPÔT
17.06 MOMENT ET LIEU DU DÉPÔT
17.07 RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPÔT
17.08 MODALITÉS DE DÉPÔT
17.09 ACCÈS AU DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE
- 17.09.01 Accès à un dépôt mentionné dans un brevet délivré
- 17.09.02 Accès à un dépôt mentionné dans une demande accessible au public
- 17.09.03 Désignation d'un expert indépendant
- 17.09.04 Engagement
- 17.09.05 Certification

17.10 NOUVEAUX DÉPÔT ET DÉPÔT TRANSFÉRÉS
17.11 RÉSUMÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔT
17.12 LISTAGES DES SÉQUENCES DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS
17.13 SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES
17.14 SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS
17.15 SÉQUENCES PRÉSENTANT DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS
17.16 SÉQUENCES HYBRIDES ET SÉQUENCES COMPORTANT DES ESPACES VIDES
17.17 SÉQUENCES CONNEXES
17.18 EN-TÊTES DU LISTAGE DES SÉQUENCES
17.19 LISTAGE DES SÉQUENCES DÉCHIFFRABLES PAR ORDINATEUR
17.20 PROGRAMME UTILITAIRE
17.21 PUBLICATIONS DANS LA GBCB

CHAPITRE 17
BIOTECHNOLOGIE

17.01
PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite du contenu de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets et des articles 103 à 110 et 183 à 187 des Règles sur les brevets concernant le dépôt de la matière biologique ainsi que des procédures des articles 111 à 131 des Règles sur les brevets relatives aux listages des séquences.

17.02
MATIÈRE BIOLOGIQUE

Aux fins de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets, le terme «matière biologique» comprend la matière capable de s'autorépliquer, soit directement ou indirectement. La matière biologique qui s'autoréplique directement est celle qui se réplique par elle-même, notamment les bactéries, les champignons (y compris la levure), les cellules en culture et les hybridomes. La matière qui se réplique indirectement est capable de se répliquer seulement lorsqu'elle est en contact avec la matière biologique autoréplicative, notamment les séquences de nucléotides, plasmides, vecteurs, virus, bactériophages et cellules à réplication déficiente.

17.03
DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE

Un mémoire descriptif doit contenir une description complète d'une invention afin de permettre à une personne du métier de la reproduire pour son usage. Lorsque l'invention porte sur une matière biologique ou qu'elle emploie cette matière, il se peut que les mots seuls ne puissent satisfaire les exigences légales du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Dans ce cas, on peut exiger l'accès à la matière biologique.

L'article 38.1 de la Loi sur les brevets s'applique à une demande déposée au Canada (quelle que soit sa date de dépôt) et à tout brevet délivré au titre de telle demande. Cet article permet le dépôt de la matière biologique lorsque la conformité au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets entre en ligne de compte. Ce dépôt de matière biologique doit être conforme aux Règles sur les brevets et doit figurer dans le mémoire descriptif au moment du dépôt.

La référence à un dépôt ne remplace pas une description écrite de l'invention, mais plutôt elle lui est complémentaire.

17.04
TRAITÉ DE BUDAPEST

Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest) a été conclu en 1977 et est administré par l'OMPI. Ce Traité oblige les États contractants à reconnaître le fait et la date du dépôt de matière biologique aux fins de la procédure en matière de brevets, lorsque le dépôt a été fait auprès d'un dépositaire officiellement reconnu par le Traité. Un tel dépositaire est connu sous le nom de «autorité de dépôt internationale» (ADI). Un demandeur (déposant) qui fait des dépôts multiples de brevet n'a qu'à déposer une seule fois auprès d'une ADI pour satisfaire l'exigence de dépôt de tous les États contractants.

Le Traité de Budapest entre en vigueur au Canada le 21 septembre 1996.

17.05
SITUATION NÉCESSITANT UN DÉPÔT

Si une invention s'appuie sur de la matière biologique, l'examinateur doit déterminer si la description écrite en elle-même répond aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets ou si l'accès à cette matière est également nécessaire. Dans ce dernier cas, un dépôt est exigé, à moins que la matière soit de notoriété publique et d'obtention facile.

Une matière biologique est dite «accessible au public» lorsqu'on peut l'obtenir commercialement ou qu'on peut la produire ou l'isoler répétitivement à l'aide de procédures connues et de matières disponibles, sans autres expériences.

Un demandeur qui se fie à l'accessibilité au public plutôt qu'à un dépôt risque cependant de voir son brevet devenir non valide un jour si la matière biologique nécessaire à la pratique de l'invention cesse d'être accessible au public.

17.06
MOMENT ET LIEU DU DÉPÔT

Pour une demande déposée à compter du 1er octobre 1996, le demandeur doit faire un dépôt initial de la matière biologique auprès d'une ADI au plus tard à la date de dépôt (paragraphe 104(1) des Règles sur les brevets).

Pour une demande déposée avant le 1er octobre 1996 (et pour un brevet délivré au titre d'une telle demande), le demandeur doit faire un dépôt initial de la matière biologique au plus tard à la date de dépôt, soit auprès d'une ADI ou auprès d'un autre dépositaire où le public peut obtenir des échantillons, et ce après la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets (pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 inclusivement et le 1er octobre 1996) ou après la délivrance d'un brevet (pour les demandes déposées avant le 1 octobre 1989). Si le dépôt n'a pas été effectué auprès d'une ADI, la même matière biologique doit y être déposée au plus tard le 1 octobre 1997 (paragraphes 160(1), 160(2), 184(1) et 184(2)

des Règles sur les brevets).

17.07
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPÔT

Pour les dépôts effectués auprès d'une ADI ou d'un autre dépositaire aux fins de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets, le commissaire des brevets doit être informé du nom du dépositaire et de la date du dépôt, si ce renseignement ne figure pas déjà dans le mémoire descriptif. S'il s'agit d'un dépôt auprès d'une ADI, il faut également fournir un numéro d'ordre. Par conséquent, si le dépôt avait été fait ailleurs et eu lieu avant le 1er octobre 1996 et qu'ensuite il y a eu un autre dépôt de la même matière biologique (au plus tard le 1er octobre 1997), il faut fournir le nom des deux dépositaires, la date du dépôt auprès de chacun d'eux ainsi que le numéro d'ordre.

Pour une demande déposée à compter du 1er octobre 1996, les renseignements sur le dépôt doivent être fournis avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets (paragraphe 104(2) des Règles sur les brevets) et ils doivent figurer dans la description (paragraphe 104(3) des Règles sur les brevets).

Pour une demande déposée entre le 1er octobre 1989 inclusivement et le 1er octobre 1996 (de même que pour les brevets délivrés au tire d'une telle demande), les renseignements sur le dépôt auprès d'une ADI ainsi que le dépôt fait ailleurs auparavant de la même matière biologique doivent être fournis au plus tard le 1 janvier 1998 ou avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, selon celui de ces délais qui expire en dernier (articles 160(2) et 160(3) des Règles sur les brevets).

Pour une demande déposée avant le 1er octobre 1989 (de même que pour les brevets délivrés au titre d'une telle demande), les renseignements sur le dépôt auprès d'une ADI et celui fait ailleurs auparavant de la même matière biologique doivent être fournis au plus tard le 1er janvier 1998 (paragraphes 184(2) et 184(3) des Règles sur les brevets). Le délai pour fournir ces renseignements sur le dépôt ne peut être prolongé. S'il n'est pas respecté, le dépôt n'est pas réputé un dépôt en vertu de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets.

17.08
MODALITÉS DE DÉPÔT

Lorsqu'un échantillon de matière biologique a été déposé auprès d'une ADI en vertu du Traité de Budapest aux fins de la procédure en matière de brevets, le déposant s'engage à y laisser l'échantillon pour au moins 30 ans à compter de la date de dépôt et pour au moins 5 ans après la réception, par le dépositaire, de la plus récente requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposé (règles 6 et 9 du Règlement d'exécution du Traité).

17.09
ACCÈS AU DÉPÔT DE MATIÈRE BIOLOGIQUE

Les références à la matière biologique déposée devient accessible au public une fois la demande de brevet mise à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets ou une fois le brevet délivré (pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989). De temps à autre, un formulaire de requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposée figurera dans la Gazette du Bureau canadien des brevets (GBCB).

17.09.01
Accès à un dépôt mentionné dans un brevet délivré

Toute personne peut déposer une requête en vue de la remise d'un échantillon d'un dépôt auprès du commissaire des brevets.

17.09.02
Accès à un dépôt mentionné dans une demande accessible au public

Toute personne peut déposer auprès du commissaire des brevets une requête en vue de la remise d'un échantillon d'un dépôt si a) la demande a été retirée, abandonnée et ne peut plus être rétablie ou finalement refusée ou bien b) la demande est encore en instance et l'accès n'a pas été réservé à un expert indépendant (voir ci-dessous).

Un demandeur peut déposer un avis auprès du commissaire des brevets indiquant qu'il veut que ce dernier n'autorise la remise d'un échantillon de matière biologique déposée qu'à un expert indépendant désigné par lui (paragraphes 104(4) et 160(4) des Règles sur les brevets). Cette restriction s'applique jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit finalement refusée, abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou retirée. Il faut déposer l'avis dans les délais suivants, qui ne peuvent être prorogés : (a) avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996 (paragraphe 104(4) des Règles sur les brevets); (b) au plus tard le 1er janvier 1998 ou avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, selon celui de ces délais qui expire en dernier, et ce pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 inclusivement et le 1er octobre 1996 (paragraphe 160(4) de la Loi sur les brevets).

Lorsque la restriction d'accès est en vigueur, seul un agent désigné peut faire une requête en vue de la remise d'un échantillon d'un dépôt auprès du commissaire des brevets (paragraphes 110(1) et 166(1) des Règles sur les brevets).

17.09.03
Désignation d'un expert indépendant

Le commissaire des brevets, avec l'assentiment du demandeur, désignera un expert indépendant (paragraphes 109(1) et 165(1) des Règles sur les brevets). À la fois le demandeur et la personne demandant la nomination d'un expert peuvent suggérer leur

candidat. Dans le cas où le commissaire et le demandeur ne s'entendent pas sur la désignation d'un expert dans un délai raisonnable après la demande de désignation, l'avis indiquant au commissaire de restreindre l'accès au dépôt seulement à un expert est réputé n'avoir jamais été déposé (paragraphes 109(2) et 165(2) des Règles sur les brevets).

17.09.04
Engagement

Lorsqu'une personne dépose une requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique mentionné dans une demande en instance, elle doit s'engager à ne pas mettre aucun échantillon de matière biologique fourni à la disposition d'une autre personne et à l'utiliser seulement dans le cadre d'expériences qui se rapportent à la demande, et ce jusqu'à ce que le brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou retirée (articles 108 et 164 des Règles sur les brevets).

17.09.05
Certification

Lorsqu'une requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposée a été déposée auprès du commissaire des brevets, ce dernier certifiera qu'une demande de brevet au Canada ou un brevet canadien fait référence à ce dépôt, que l'auteur de la requête remplit toutes les conditions en vue de la remise d'un échantillon et qu'il a droit à un échantillon de matière déposée (paragraphes 107(2), 163(2) et 187(2) des Règles sur les brevets et Règle 11.3(a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

Le commissaire fait parvenir une copie de la requête accompagnée de la certification à l'auteur de la requête (paragraphes 107(3), 163(3) et 187(3) des Règles sur les brevets) ou dans le cas où l'auteur est un expert indépendant, il les fait parvenir à l'expert et à la personne qui a demandé sa désignation (paragraphes 110(2) et 166(2) des Règles sur les brevets).

17.10
NOUVEAUX DÉPÔTS ET DÉPÔTS TRANSFÉRÉS

Une fois un échantillon initial de matière biologique déposé auprès d'une ADI (dépôt initial ADI), il se peut que les circonstances obligent qu'un nouveau dépôt de la même matière soit fait auprès de la même ADI ou d'une autre (Article 4 du Traité de Budapest) ou bien que l'échantillon soit transféré à une ADI de remplacement (Règle 5 Du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

Lorsqu'une ADI ne peut remettre un échantillon de matière déposée parce que celle-ci n'est plus viable, le déposant doit déposer un nouvel échantillon auprès de la même ADI.

Lorsqu'une ADI ne peut remettre un échantillon de matière déposée parce que a) cette

remise nécessiterait un envoi à l'étranger et que des restrictions à l'exportation ou à l'importation l'en empêche b) l'ADI n'a plus le statut d'une ADI, soit en totalité ou par rapport au genre de matière déposée, le dépositeur doit déposer un nouvel échantillon auprès d'une autre ADI.

Afin de conserver la date du dépôt initial, le déposant doit effectuer le nouveau dépôt dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'ADI l'informant que l'échantillon n'est plus viable ou qu'il ne peut être envoyé à l'étranger ou que le statut de l'ADI a changé. Il doit accompagner le nouveau dépôt d'une déclaration certifiant que la matière du nouveau dépôt est la même que celle du dépôt initial. S'il ne faut aucun nouveau dépôt, le dépôt initial est réputé n'avoir jamais eu lieu (paragraphe 106(2) des Règles sur les brevets).

Si une ADI cesse temporairement ou définitivement d'accomplir les tâches qui incombent à une ADI, de sorte qu'elle ne peut plus remettre les échantillons de matière biologique, l'ADI défaillante est tenu de transférer les échantillons de matière déposée à une autre ADI. On désigne la nouvelle ADI par «ADI de remplacement» et le dépôt par «dépôt de remplacement».

Lorsqu'un demandeur ou un breveté dépose un nouvel échantillon de matière biologique initiale ou que le dépôt initial est transféré à une ADI de remplacement, le demandeur ou le breveté doit aviser le commissaire des brevets du nom de la nouvelle ADI ou de l'ADI de remplacement et du numéro d'ordre qu'elle a attribué au dépôt.

Pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le déposant doit fournir les renseignements sur le nouveau dépôt ou le dépôt de remplacement dans les trois mois suivant la réception du récépissé de l'ADI (article 105 et paragraphe 106(1) des Règles sur les brevets).

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, le déposant doit fournir ces renseignements au plus tard le 1 janvier 1998 ou dans les trois mois de la date de délivrance du récépissé par l'ADI, selon celui de ces délais qui expire en dernier (articles 161 et 185 et paragraphes 162(1) et 186(1) des Règles sur les brevets).

17.11
RÉSUMÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔT

Le dépôt mentionné à l'article 38.1 de la Loi sur les brevets est considéré comme faisant partie du mémoire descriptif ou d'une demande de brevet s'il respecte les conditions suivantes :

1) le dépôt doit être fait au plus tard à la date de dépôt de la demande;

2) le dépôt doit être fait auprès d'une ADI ou d'une autre institution de dépôt, de laquelle le public peut obtenir des échantillons à des conditions raisonnables;

3) un dépôt initial doit être fait dans les délais prescrits, lorsque le dépôt mentionné dans le mémoire descriptif a été fait auprès d'un dépositaire autre qu'une ADI;

4) le nouveau dépôt requis, composé de la matière du dépôt initial auprès d'une ADI, doit être fait dans le délai prescrit;

5) les renseignements sur tout dépôt auprès d'une ADI (initial, nouveau ou de remplacement) ou auprès d'un dépositaire autre qu'une ADI doivent être remis au commissaire dans le délai prescrit.

Si une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le dépôt n'est pas considéré comme un dépôt aux fins de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets. Par rapport au mémoire descriptif, le dépôt est considéré comme n'avoir jamais eu lieu.

17.12
LISTAGES DES SÉQUENCES DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS

Les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, qui divulguent des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (voir définitions à la rubrique 17.13 et 17.14 du présent chapitre) ne faisant pas partie d'une découverte antérieure, doivent renfermer un listage des séquences de la séquence-même et des renseignements qui s'y rapportent. Le demandeur doit aussi déposer une copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur et une déclaration portant que le contenu de la copie électronique et celui sur papier sont identiques (article 111 des Règles sur les brevets).

Si le listage des séquences est modifié, le demandeur doit déposer une copie modifiée sous une forme déchiffrable par ordinateur accompagnée d'une déclaration portant que le contenu des deux formes du listage modifié est le même (article 112 des Règles sur les brevets).

Le listage des séquences fait partie de la description et doit commencer sur une nouvelle page intitulée «Listage des séquences». Chaque séquence du listage est identifiée à l'aide de symboles standard dans un format déterminé et porte un numéro d'identification tel que «SEQ ID NO:1», «SEQ ID NO:2», «SEQ ID NO:3», etc. (paragraphe 113(2) des Règles sur les brevets). On peut se référer à la séquence à l'aide de ce numéro d'identification dans l'abrégé, la description, les revendications ou les dessins.

Si une demande exige un listage des séquences et que ni la version sur papier ni la version électronique n'ont été déposées au moment du dépôt, la demande est considérée comme incomplète et le demandeur doit fournir le(s) document(s) manquant(s) dans les délais prescrits à l'article 62 ou 94 des Règles sur les brevets afin d'éviter l'abandon. Cependant, si un listage des séquences est soumis après la date de dépôt d'une demande, les séquences de nucléotides et d'acides aminés dans le listage doivent être divulguées quelque part dans la demande (description, revendications, figures) au moment du dépôt pour éviter un refus en raison de la «nouvelle matière» en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets.

17.13
SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES

Par «séquence de nucléotides», on entend une séquence linéaire d'au moins 10 nucléotides contigus (article 2 des Règles sur les brevets). Les «nucléotides» sont ceux qui peuvent être représentés au moyen des symboles du TABLEAU 1 ainsi que ceux dérivent de ceux là par modification (articles 2 et 115 des Règles sur les brevets).

TABLEAU 1

Symbole	Signification	Origine de la désignation
A	A	Adénine
G	G	Guanine
C	C	Cytosine
T	T	Thymine
U	U	Uracile
R	G ou A	puRine
Y	T/U ou C	pYrimidine
M	A ou C	aMino
K	G ou T/U	Keto
S	G ou C	Interactions fortes (3 liaisons d'hydrogène)
W	A ou T/U	Interactions faibles (2 liaisons d'hydrogène)
B	G ou C ou T/U	autre que A
D	A ou G ou T/U	autre que C
H	A ou C ou T/U	autre que G
V	A ou G ou C	autre que T et U
N	(A ou G ou C ou T/U)	ou (non connu ou autre) (n'importe lequel)

Les nucléotides modifiés sont désignés par le symbole «N» assortis de la description de la nature de la modification ailleurs dans le listage des séquences (normalement dans la section «Caractéristique»). Les symboles prévus au TABLEAU 2 peuvent être utilisés partout dans le listage des séquences, sauf dans la séquence elle-même, pur décrire les nucléotides modifiés (article 116 des Règles sur les brevets).

TABLEAU 2

Symbole	Signification
ac4c	4-acetylcytidine
chm5u	5-(carboxyhydroxylmethyl) uridine
cm	2'-O-méthylcytidine
cmnm5s2u	5-carboxyméthylaminométhyl-2-thiouridine
cmnm5u	5-carboxyméthylaminométhyluridine

d	dihydrouridine
fm	2'-O-méthylpseudouridine
gal q	β,D-galactosylqueuosine
gm	2'-O-méthylguanosine
i	inosine
i6a	N6-isopentenyladénosine
m1a	1-méthyladenosine
m1f	1-méthylpseudouridine
m1g	1-méthylguanosine
m1i	1-méthylinosine
m22g	2,2-diméthylguanosine
m2a	2-méthyladenosine
m2g	2-méthylguanosine
m3c	3-méthylcytidine
m5c	5-méthylcytidine
m6a	N6-méthyladénosine
m7g	7-méthylguanosine
mam5u	5-méthylaminométhyluridine
mam5s2u	5-méthoxyaminométhyl-2-thiouridine
man q	β,D-mannosylqueosine
mcm5s2u	5-méthoxycarbonylméthyl-2-thiouridine
mcm5u	5-méthoxycarbonylméthyluridine
mo5u	5-méthoxyuridine
ms2i6a	2-méthylthio-N6-isopentenyladenosine
ms2t6a	N-((9-β-D-ribofuranosyl-2-méthylthiopurine-6-yl)carbamoyl)thréonine
mt6a	N-((9-β-D-ribofuranosylpurine-6-yl) N-méthylcarbamoyl)thréonine
mv	ester méthylé d'uridine 5 oxyacétique acide
o5u	acide d'uridine 5 oxyacétique
osyw	wybutoxosine
p	pseudo-uridine
q	queuosine
s	2-thiocytidine
s2t	5-méthyl-2-thiouridine
s2u	2-thiouridine
s4u	4-thiouridine
t	5-méthyluridine
t6a	N-((9-β-D-ribofuranosylpurine-6-yl)carbamoyl) thréonine
tm	2'-O-méthyl-5-méthyluridine
um	2'-O-méthyluridine
yw	wybutosine
x	3-(3-amino-3-carboxy-propyl) uridine, (acp3)u

Une séquence de nucléotides est représentée par un seul brin de nucléotide, dans le

sens 5' - 3' et de gauche à droite (article 114 des Règles sur les brevets).

Les nucléotides des régions non codantes de la séquence (y compris les introns) figurent sur le listage par groupes de 10, avec une espace entre chaque groupe. Une ligne peut compter jusqu'à 60 nucléotides. Lorsque le «reste» des nucléotides à l'extrémité des régions non codantes d'une séquence est inférieur à 10, ces nucléotides sont regroupés et séparés des groupes voisins par une espace (articles 120 et 122 des Règles sur les brevets).

Les nucléotides des régions codantes d'une séquence sont regroupés en codons, avec une espace entre chaque codon. Une ligne peut compter au plus 16 codons.

L'énumération des nucléotides est continue et commence par le premier nucléotide de la séquence, qui porte le numéro 1, dans le sens 5' - 3'. À la marge droite du listage des séquences, sur la ligne contenant les codes à une lettre correspondant aux nucléotides, figure le numéro du dernier nucléotide de cette ligne (article 125 des Règles sur les brevets).

Pour les séquences de nucléotides de configuration circulaire, le demandeur peut désigner n'importe lequel nucléotide comme le nucléotide numéro 1 (article 128 des Règles sur les brevets).

17.14
SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS

Par «séquence d'acides aminés», on entend une séquence linéaire d'au moins quatre acides aminés contigus. Les «acides aminés» désignent les acides aminés de la série L qui se trouvent généralement dans des protéines naturelles ainsi que de tels acides aminés dans leur état modifié (article 2 des Règles sur les brevets). Par ailleurs, un acide aminé de la série D est considéré comme un acide aminé de la série L modifié.

Seuls les symboles du TABLEAU 3 peuvent être utilisés dans une séquence pour identifier les acides aminés (article 118 des Règles sur les brevets). On emploie le symbole «Xaa» pour désigner les acides aminés de la série D ou des acides aminés indéterminés ou modifiés. La description détaillée relativement à la nature de la modification des acides aminés «Xaa» figurent ailleurs dans le listage (normalement à la section «Caractéristique»). Les symboles du TABLEAU 4 peuvent être utilisés partout dans le listage des séquences, sauf dans la séquence elle-même, pour décrire les acides aminés modifiés (article 119 des Règles sur les brevets).

TABLEAU 3

Symbole	Signification
Ala	Alanine
Arg	Arginine
Asn	Asparagine
Asp	Acide aspartique
Asx	Aspartique ou aspartine
Cys	Cystésine
Glu	Acide glutamique
Gln	Glutamine
Glx	Glutamique ou glutamine
Gly	Glycine
His	Histidine
Ile	Isoleucine
Le	Leucine
Lys	Lysine
Met	Méthionine
Phe	Phénylalanine
Pro	Proline
Ser	Sérine
Thr	Thréonine
Trp	Tryptophan
Tyr	Tyrosine
Val	Valine
Xaa	Acide aminé de la série D, indéterminé ou autre

TABLEAU 4

Symbole	Signification
Aad	acide 2-Aminoadipique
bAad	acide 3-Aminoadipique
bAla	β-Alanique, acide β-Amino-propionique
Abu	acide 2-Amino-butyrique
4Abu	acide 4-Amino-butyrique, acide piperidinique
Acp	acide 6-Amino-caproïque
Ahe	acide 2-Amino-heptanoïque
Aib	acide 2-Amino-isobutyrique
bAib	acide 3-Amino-isobutyrique
Apm	acide 2-Amino-pimelique
Dbu	acide 2,4-Diamino-butyrique
Des	Desmosine
Dpm	acide 2,2'-Diaminopimelique
Dpr	acide 2,3-Diaminopropionique
EtGly	N-éthylglycine
EtAsn	N-éthylasparagine
Hyl	Hydroxylysine
aHyl	allo-Hydroxylysine
3Hyp	3-Hydroxyproline
4Hyp	4-Hydroxyproline
Ide	Isodesmosine
alle	allo-Isoleucine
MeGly	N-méthylglycine, sarcosine
Melle	N-méthylisoleucine
MeLys	6-N-méthyllysine
MeVal	N-méthylvaline
Nva	Norvaline
Nle	Norleucine
Orn	Ornithine

Les hydroxylations, glycosylations et autres modifications post transcriptionnelles ne doivent pas explicitement figurer dans la séquence d'acides aminés elle-même, mais doivent plutôt apparaître sous l'en-tête «Caractéristique» du listage des séquences.

Une séquence d'acides aminés est énuméré dans le sens amino-carboxy de gauche à droite, mais les groupes amino au niveau du terminal 5' et carboxy au niveau du terminal 3' ne sont pas représentés dans la séquence (article 117 des Règles sur les brevets). Une séquence d'acides aminés comporte au plus 16 acides aminés par ligne, avec une espace entre chaque symbole à trois lettres représentant un acide aminé (article 123 des Règles sur les brevets).

Si la séquence d'acides aminés ne comprend pas une protéine mature, l'énumération de la séquence commence par le premier acide aminé au niveau du terminal, qui porte le numéro 1. Le nombre figure sous la séquence à tous les cinq acides aminés comme 5, 10, 15, etc.

Si la séquence d'acides aminés comprend une protéine mature, le premier acide aminé au niveau du terminal de cette protéine porte le numéro 1. Toute préséquence, proséquence, préproséquence ou séquence signal qui précède la protéine mature porte des nombres négatifs numérotés à rebours, en commençant par l'acide aminé voisin du premier acide aminé de la protéine mature portant le numéro -1 (article 126 des Règles sur les brevets).

Dans une séquence d'acides aminés de configuration circulaire qui ne renferme pas une protéine mature, tout acide aminé peut porter le numéro 1 (article 128 des Règles sur les brevets).

17.15
SÉQUENCES PRÉSENTANT DES NUCLÉOTIDES ET DES ACIDES AMINÉS

Lorsqu'une séquence de nucléotides comportant au moins une région codante est inscrite avec des acides aminés codés, la séquence d'acides aminés figure immédiatement sous les codons de nucléotide correspondants. Lorsqu'un codon est coupé par un intron, le symbole de l'acide aminé figure sous la partie du codon contenant deux nucléotides (article 124 des Règles sur les brevets).

17.16
SÉQUENCES HYBRIDES ET SÉQUENCES COMPORTANT DES ESPACES VIDES

Une séquence composée d'une ou de plusieurs segments non contigus d'une séquence plus grande ou de segments provenant de différentes séquences doit être inscrite comme une séquence distincte dans un listage des séquences et doit avoir ses propres numéros d'identification. Une séquence comportant des «espaces vides», qui représentent des régions non divulguées entre des régions divulguées dans une séquence, doit être présentée comme une série de séquences distinctes dont chacune correspond à une région divulguée et porte un numéro d'identification distinct dans le listage des séquences (article 127 des Règles sur les brevets).

17.17
SÉQUENCES CONNEXES

Une série de séquences peuvent figurer sur la même page dans un listage des séquences si elles remplissent les conditions suivantes : a) les séquences sont apparentées d'une certaine manière, b) les renseignements sur l'élément de donnée s'appliquent à toutes les séquences et c) un numéro d'identification qui lui est propre est attribué à chaque séquence.

On peut présenter une seule séquence générale et se référer à ses variantes, sans présenter chaque variante comme une séquence distincte dans un listage des séquences. Par exemple, si on supprime une séquence au niveau du terminal C de 1, 2, 3, 4 ou 5 résidus, on n'est pas tenu d'inclure toutes les variations dans le listage des séquences. Seule la séquence non supprimée doit y figurer et les séquences connexes peuvent être désignées comme SEQUENCE ID NO: X, de laquelle on a supprimé de 1, 2, 3, 4 ou 5 résidus au niveau du terminal C.

On peut employer les numéros d'identification des séquences pour faire des renvois à des parties ou fragments de séquence, par exemple, «résidus 14 à 243 de la SEQUENCE ID NO: 23». Il n'est pas nécessaire de présenter le fragment séparément dans le listage des séquences.

17.18
EN-TÊTES DU LISTAGE DES SÉQUENCES

Un listage des séquences doit comprendre au moins une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés et précédant immédiatement la (les) séquence(s), les en-têtes suivants (expressions en majuscules), suivis du texte. Lorsque le texte occupe plus d'une ligne, les lignes subséquentes à la première sont en retrait par rapport à l'en-tête ou à l'en-tête secondaire dans la marge gauche (article 129 des Règles sur les brevets). Les renseignements correspondant à chaque en-tête ou à chaque en-tête secondaire doivent être fournis, le cas échéant et à condition qu'ils soient à la disposition du demandeur (article 130 des Règles sur les brevets). En outre, le listage doit suivre l'ordre des en-têtes prévu dans les Règles sur les brevets. On entre les données après les deux points (:) qui suivent les en-têtes ou les en-têtes secondaires.

(1) INFORMATIONS GÉNÉRALES
(sous les en-têtes ou en-têtes secondaires suivants, donnez l'information sur le demandeur, la demande, l'agent du demandeur, le nombre de séquences dans le listage et la manière dont le listage déchiffrable par ordinateur a été préparé.)

(i) DEMANDEUR :
(nom et adresse de chaque demandeur - pour une personne, le nom de famille suivi d'une virgule et du prénom ou des initiales ou les deux; pour une personne morale, sa raison sociale complète)

(ii) TITRE DE L'INVENTION :
(tel qu'il apparaît dans la pétition)

(iii) NOMBRE DE SÉQUENCES :
(nombre de séquences dans le «Listage des séquences»)

(iv) ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE :
(adresse au Canada du demandeur, de l'agent ou du représentant, le cas échéant, le lieu où l'on peut envoyer de la correspondance)

(v) LISTAGE DÉCHIFFRABLE PAR ORDINATEUR :
(fournir les informations sous les en-têtes secondaires suivants)

a) ORDINATEUR :
(type d'ordinateur utilisé avec la disquette remise)

b) SYSTÈME D'EXPLOITATION :
(type de système d'exploitation utilisé)

c) LOGICIEL :
(type de logiciel utilisé)

(vi) DONNÉES RELATIVES À LA DEMANDE ACTUELLE :
(fournir les données sur la demande canadienne actuelle sous les en-têtes secondaires suivants)

a) NUMÉRO DE LA DEMANDE :

b) DATE DE DÉPÔT :

c) CLASSEMENT :

(vii) DONNÉES RELATIVES À LA DEMANDE ANTÉRIEURE :
(fournir les données sur les demandes prioritaires canadiennes ou étrangères ou sur une demande internationale sous les en-têtes secondaires suivants)

a) NUMÉRO DE LA DEMANDE :
(indiquer le code de pays à deux caractères et le numéro de la demande; s'il s'agit d'une demande PCT, inscrire les lettres «PCT», suivis d'un trait d'union et du code de pays à deux caractères de l'office récepteur, ensuite les deux caractères de l'année du dépôt, suivi d'un trait d'union et du numéro de la demande)

b) DATE DE DÉPÔT :

c) CLASSEMENT :

(viii) INFORMATIONS CONCERNANT L'AGENT
(fournir les données sous les en-têtes secondaires suivants)

a) NOM :

b) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE :
(numéro d'inscription de l'agent)

(2) INFORMATIONS CONCERNANT SEQ ID NO. :
(attribuer un numéro d'identification à la séquence; sous les en-têtes suivants, fournir les renseignements décrivant la séquence de nucléotides ou d'acides aminés; répéter (2) pour chaque listage des séquences)

(i) CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉQUENCE
(fournir les données sous les en-têtes secondaires suivants)

a) LONGUEUR :
(longueur de la séquence, exprimée en nombre de nucléotides ou d'acides aminés)

b) TYPE :
(type de séquence, c.-à-d. séquence de nucléotides ou d'acides aminés)

c) NOMBRE DE BRINS :
(s'il s'agit d'acide nucléique, le nombre de brins de la molécule de l'organisme d'origine, c.-à-d. s'il s'agit d'un organisme à simple brin, à double brin, des deux ou non connu du demandeur)

d) CONFIGURATION :
(si la configuration de la molécule de l'organisme d'origine est circulaire, linéaire, des deux catégories ou inconnue du demandeur)

(ii) TYPE DE MOLÉCULE :
(type de molécule séquencée, c.-à-d. ARN génomique, ADN, ARNm, ARNt, ARNr, ARNsn, ARNsc, préARN, ADNc génomique pour ARN génomique, ADNc pour ARNm, ADNc pour ARNt, ADNc pour ARNr, ADNc pour ARNsc, ADNc pour ARNsc, autre acide nucléique (préciser), protéine, peptide)

(iii) HYPOTHÉTIQUE (oui/non) :
(la SEQ ID NO : X est-elle une séquence hypothétique?)

(iv) ANTI-SENS (oui/non) :

(v) TYPE DE FRAGMENT :
(pour protéines et peptides seulement; choisir parmi les fragments suivants : fragment au niveau du terminal N, fragment au niveau du terminal C, fragment interne)

(vi) ORIGINE :
(origine de la SEQ ID NO : X)

(vii) SOURCE IMMÉDIATE :
(source expérimentale immédiate de la SEQ ID NO : X)

(viii) POSITION DANS LE GÉNOME
(fournir les données sous les en-têtes secondaires suivants sur la position du génome de la SEQ ID NO : X)

a) CHROMOSOME/SEGMENT :
(chromosome/segment - nom/numéro)

b) POSITION SUR LA CARTE :

c) UNITÉS :
(unités de la configuration, soit pourcentage de génome, nombre de nucléotides ou autre (préciser))

(ix) CARACTÉRISTIQUE
(fournir les renseignements sous les en-têtes secondaires suivants concernant les éléments d'importance biologique ainsi que les nucléotides désignés «N» et les acides aminés désignés «Xaa» dans la séquence SEQ ID NO : X; répéter pour chaque caractéristique)
(les caractéristiques importantes peuvent comprendre : site actif, allèle, atténuateur, site de fixation, signal CAAT, cellulaire, site de coupure, séquence codante, riticulation, boucle D, lien bisulfure, domaine, amplificateur, exon, signal CG, site d'inhibition, séquence d'insertion, intron, LRT (longue répétition terminale), peptide mature, nucléotide ou acide aminé modifié, ARNm, mutation, peptide, signal polyA, site polyA, ARN précurseur, transcript primaire, fixation de l'amorce, promoteur, provirus, RBS (site d'attachement des ribosomes), unité de répétition, région de répétition, origine de réplication, ARNr, satellite, structure en épingle à cheveux, signal TATA, terminateur, liaison thiolester, peptide de transit, transposon, ARNt, variation, virion, 3' clip, région 3' non traduite, 5' clip, région 5' non traduite, signal -10, ou signal - 35)

a) NOM/CLÉ :
(fournir un numéro d'identification approprié pour la caractéristique)

b) EMPLACEMENT :
(préciser l'emplacement de la caractéristique dans la SEQ ID NO : X en se référant aux numéros de position des nucléotides ou des acides aminés; indiquer si la caractéristique est sur le brin complémentaire à celui inscrit)

c) MÉTHODE D'IDENTIFICATION :
(méthode qui a permis d'identifier la caractéristique, soit par expérience, par comparaison à une séquence connue ou à une séquence consensus connue ou encore par comparaison à un autre modèle)

d) AUTRES INFORMATIONS :
(fournir les renseignements sur le phénotype accordé, l'activité biologique de la séquence ou son produit, les macromolécules qui s'attachent à la séquence ou à son produit, ou d'autres renseignements pertinents)

X) INFORMATIONS CONCERNANT LA PUBLICATION
(publications dans laquelle est divulguée la SEQ ID NO : X; fournir les données sous les en-têtes secondaires suivants; répéter pour chaque publication pertinente)

a) AUTEUR(S) :

b) TITRE :
(titre de la publication)

c) BULLETIN OFFICIEL :
(nom du bulletin)

d) VOLUME :
(volume du bulletin)

e) NUMÉRO :
(numéro du bulletin)

f) PAGE(S) :
(numéro(s) de page du bulletin)

g) DATE :
(date de publication du bulletin)

h) NUMÉRO DU DOCUMENT :
(numéro du document de brevet; préciser le code de pays à deux caractères et le numéro de publication; s'il s'agit d'une publication PCT, inscrire les lettres «WO», suivies d'un trait d'union et du numéro de publication)

i) DATE DE DÉPÔT :
(date de dépôt du document de brevet)

j) DATE DE PUBLICATION :
(date de publication du document de brevet)

k) RÉSIDUS PERTINENTS DANS LA SEQUENCE ID NO :
(fournir le numéro d'identification et indiquer les résidus pertinents avec référence aux numéros correspondant à la position des nucléotides ou des acides aminés)

(xi) DESCRIPTION DE SÉQUENCE : SEQUENCE ID NO :
(fournir le numéro d'identification)

17.19
LISTAGE DES SÉQUENCES DÉCHIFFRABLES PAR ORDINATEUR

La version électronique du listage doit être fournie sur disquette, assortie d'une protection d'écriture. Cette disquette porte une étiquette fixe sur laquelle figure les renseignements suivants : le format de la disquette, le type de l'ordinateur et du système d'exploitation au moyen desquels le fichier a été créé sur la disquette, la date à laquelle les données ont été enregistrées sur la disquette, le nom du demandeur, le titre de l'invention et un numéro de référence relié à la demande. Si la disquette est fournie après la date de dépôt d'une demande, l'étiquette doit comprendre aussi la date de dépôt de la demande, le numéro de demande et tout autre renseignement permettant d'identifier la demande. Si cette étiquette ne peut contenir tous les renseignements ci-dessus, au moins le nom du demandeur, le titre de l'invention et un numéro de référence doivent y figurer. Les autres renseignements doivent figurer sur une étiquette apposée sur l'emballage de la disquette (article 131 des Règles sur les brevets).

Le listage des séquences déchiffrable par ordinateur est codé selon un sous-ensemble du «American Standard Code for Information Interchange (ASCII)». Ce sous-ensemble comprend tous les caractères ASCII imprimables, y compris l'espace, les caractères de fin de ligne, de pagination et de fin de fichier associés à la configuration de l'ordinateur ou du système d'exploitation indiqué ci-dessous. On doit pouvoir lire la disquette au moyen d'une des configurations suivantes, et celle-ci doit être formatée de façon qu'une copie imprimée du listage des séquences puisse être recréée. Tout changement dans les critères d'acceptation concernant l'ordinateur ou le système

d'exploitation relativement à la soumission de séquence figurera dans la Gazette du Bureau canadien des brevets (paragraphe 131(1) des Règles sur les brevets).

(1)	Ordinateur :	IBM* PC/XT/AT, IBM PS/2 ou compatibles
	Système d'exploitation :	PC-DOS ou MS-DOS** (Versions 2.1 et plus)
	Caractère de fin de ligne :	Retour du chariot ASCII et changement de ligne ASCII
	Pagination :	Changement de page ASCII ou série de caractères de fin de ligne
	Fin de fichier :	ASCII SUB (Ctrl-Z)
	Commande d'impression :	PRINT nomdefichier.extension
(2)	Ordinateur :	Apple Macintosh***
	Système d'exploitation :	Macintosh
	Type de fichier Macintosh :	Texte avec caractère de fin de ligne
	Caractère de fin de ligne :	Fichier de texte prédéfini
	Pagination :	Fichier de texte prédéfini
	Caractère de fin de fichier :	Fichier de texte prédéfini
	Commande d'impression :	Utiliser la commande PRINT depuis toute application Macintosh qui traite des fichiers de texte, comme MacWrite**** ou TeachText

* IBM est une marque déposée d'International Business Machine Corporation
** MS-DOS est une marque déposée de Microsoft Corporation
*** Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.
**** MacWrite est une marque déposée de Claris Corporation

17.20
PROGRAMME UTILITAIRE

Afin de faciliter le respect des Règles sur les brevets, un programme de saisie permet de préparer les listages des séquences. Ce programme s'intitule PatentIn, et on peut

l'obtenir du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis ou de l'Office européen des brevets**.

PatentIn est conçu pour les ordinateurs IBM PC XT, AT, PS/2 et compatibles et s'exécute seulement dans un système muni d'une unité de disque dur. Il est recommandé d'utiliser la version MS-DOS ou PC-DOS 3.0 ou supérieure. La version Macintosh de PatentIn n'est pas disponible.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser PatentIn pour créer un listage des séquences. Toutefois, on le recommande fortement.

17.21
PUBLICATIONS DANS LA GBCB

À l'occasion, le commissaire des brevets publiera les sujets suivants dans la Gazette du Bureau canadien des brevets (GBCB) : a) une formule de requête en vue de la remise d'un échantillon de matière déposée b) une liste d'ADI et c) ordinateurs ou systèmes d'exploitation acceptables au moyen desquels sont préparées les disquettes contenant les listages des séquences déchiffrables par ordinateur.

CHAPITRE 18

PROTESTATIONS ET DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS

18.01 DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS
18.02 PROTESTATIONS
18.03 AFFIDAVITS
18.04 SUITE DONNÉE AUX PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS
18.05 PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS ET CONFIDENTIALITÉ

CHAPITRE 18
PROTESTATIONS ET DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS

18.01
DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS

Conformément à l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*, toute personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet mises à la disponibilité du public ou d'imprimés qui auraient selon cette personne un effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet. Cette personne doit joindre à tout dossier déposé auprès du commissaire en vertu de l'article 34.1 de la Loi les raisons de sa pertinence. Si la demande à laquelle cette personne fait référence constitue une demande PCT qui n'est pas encore entrée dans la phase nationale au Canada, le Bureau canadien des brevets (BCB) la retiendra jusqu'à l'expiration des délais de l'entrée en retard dans la phase nationale au Canada.

Le BCB accusera réception des antériorités qui lui parviennent aux termes de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* auprès de la personne ayant soumis un dossier d'antériorité, mais celle-ci ne sera pas informée des mesures qui ont été prises suite à sa soumission[1]. Par ailleurs, il avisera le demandeur de la demande concernée que des antériorités lui ont été soumises. Ces antériorités font partie du dossier de la demande, et, seront tenu compte à l'examen seulement après le dépôt de la requête d'examen. La poursuite normale d'une demande, y compris son acceptation, continue même si un dossier d'antériorité a été déposé[2], à moins que la personne ayant déposé ce dossier ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur celui-ci.

Lorsqu'il n'y pas d'antériorité ou lorsqu'il n'y a pas d'explication quant à la pertinence des antériorités dans une lettre de «dossier d'antériorité», cette lettre sera alors traitée et considérée comme une protestation.

---

[1] Article 10 des *Règles sur les brevets* : « ... nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prise. »

[2] Monsanto Company *et al.* c. Commissaire aux brevets *et al.* (1999), 1 C.P.R. (4°) 500, P. 511
« ... [traduction] la notification d'acceptation ne constitue pas une décision susceptible d'un contrôle judiciaire à l'initiative du requérant ou d'un tiers. »

18.02
PROTESTATIONS

Conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accuse réception de toute communication qui lui est adressée dans l'intention déclarée ou apparente de protester contre la délivrance d'un brevet. Le protestataire ne sera pas informé sur les mesures qui ont été prises suite à sa protestation[1]. Toutefois, un protestataire peut accéder au dossier de poursuite de la demande au moment de sa mise à la disponibilité du public. Lorsque l'information est disponible au moment où la demande est toujours en instance, une protestation est une voie de recours subsidiaire acceptable pour un compétiteur avant la présentation d'une demande de révision judiciaire[3].

Les protestations peuvent être le résultat de la consultation par le public des demandes ouvertes. Elles peuvent aussi résulter d'une demande de recherche en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*, à l'issue de laquelle le protestataire découvre qu'il existe une demande en instance correspondant à un brevet étranger. Dans ces situations, le protestataire devrait mentionner le numéro de la demande canadienne (si suite à une consultation des demandes ouvertes), ou le numéro de la publication de brevet étrangère (si suite à une requête en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*). Toute protestation qui n'identifie pas une demande par numéro, inventeur ou demandeur diminue les chances que le commissaire la trouve et par conséquent, réduit l'efficacité de la protestation.

Chaque fois qu'une protestation est reçue, le BCB effectue une recherche pour identifier ou pour confirmer (lorsque la/les demande(s) est/sont identifiée(s)) par le protestataire) la/les demande(s) à laquelle/auxquelles se réfère la protestation. S'il trouve ces demandes, il versera la protestation dans le dossier de la demande, de sorte que lorsque le dossier est mis à la disponibilité du public, toute décision relative à la protestation sera également accessible. Le BCB accusera réception de la protestation (le numéro de la demande ne sera pas mentionnée si celle-ci n'est pas encore ouverte) et avisera tout demandeur dont la demande est visée par cette protestation que celle-ci existe. Lorsque la demande visée ne peut être localisée (par exemple, lorsque la demande n'a pas encore été déposée au BCB ou lorsqu'il n'y a pas assez de renseignement dans la protestation), la protestation est classifiée dans la/les classe(s) la/les plus pertinente(s), à moins que la demande ne soit localisée avant d'être acheminée à l'examinateur. L'examinateur conservera la protestation pendant deux ans.

Si le protestataire désire soumettre des détails supplémentaires ou une autre

---

3 Pharmascience Inc. c. Commissaire aux brevets *et al.* (1998), 85 C.P.R. (3e) 59 (CFPI) P. 66, aff. 5 C.P.R. (4e) 428 (CAF)

protestation, il/elle est invité(e) à le faire. Toutefois un seul accusé réception lui sera envoyé. L'examinateur ne discutera pas du sujet de la poursuite de la/les demande(s) avec le protestataire. La poursuite normale d'une demande, y compris son acceptation, continue même si une protestation a été déposée[1], à moins que le protestataire ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur la protestation.

18.03
AFFIDAVITS

Les affidavits soutenus par des documents non datés ne constituent pas normalement des motifs suffisants au refus du brevet par le commissaire. Toutefois, ils peuvent contenir des renseignements qui soulèveraient des raisons valables pour un refus du brevet ou qui mèneraient à la documentation qui pourrait se révéler très pertinente. Quiconque dépose des affidavits devrait soutenir ses allégations en fournissant des documents datés ou des renseignements à savoir où trouver ces documents.

18.04
SUITE DONNÉE AUX PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS

L'examinateur étudiera une protestation ou un dossier d'antériorité seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Il prendra en compte les renseignements de cette protestation ou de ce dossier d'antériorité, et si ces derniers constituent des preuves suffisantes pour soutenir une objection, ils seront invoqués. Si une demande a été acceptée, mais que celle-ci n'a pas encore été délivrée, la pertinence de la protestation ou du dossier d'antériorité déterminera si l'avis d'acceptation sera retiré ou non. Si en vue de la protestation ou du dossier d'antériorité, d'autres décisions deviennent nécessaires, la demande sera retournée à l'examinateur. Référez-vous au chapitre 13 pour de plus amples renseignements sur l'avis d'acceptation et sur son retrait.

18.05
PROTESTATIONS OU DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉS ET CONFIDENTIALITÉ

Toute protestation ou dossier d'antériorité fera partie d'un dossier de la demande mis à la disponibilité du public, de sorte qu'on retournera toute protestation ou dossier d'antériorité qui demande la confidentialité à l'émetteur. L'examinateur ne tiendra pas compte des renseignements contenus dans de tels documents confidentiels.

CHAPITRE 19

MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE BREVET

19.01 PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS PAR LE DEMANDEUR
19.02 FORMES DE MODIFICATION
19.03 EXPLICATIONS À L'APPUI
19.04 INSERTION DE NOUVELLES PAGES AU DOSSIER DE LA DEMANDE
19.05 CONDITIONS D'ACCEPTATION PAR LE BUREAU
19.06 MATIÈRE ACCEPTABLE
- 19.06.01 Pétitions

19.07 RÉPONSES INCOMPLÈTES ET PEU SATISFAISANTES
19.08 GENRES DE MODIFICATIONS
- 19.08.01 Modifications volontaires avant la requête d'examen
- 19.08.02 Modifications volontaires après la requête d'examen
- 19.08.03 Modifications des demandes PCT
- 19.08.04 Modifications en réponse à une requête de l'examinateur
- 19.08.05 Modifications en réponse à une décision finale
- 19.08.06 Modifications après l'avis d'acceptation
- 19.08.07 Avis du commissaire sur la non-acceptabilité
- 19.08.08 Modifications après l'omission de payer la taxe finale
- 19.08.09 Modifications après le paiement de la taxe finale
- 19.08.10 Correction des erreurs négligeables

19.09 EXAMEN ADDITIONNEL DES DEMANDES MODIFIÉES
19.10 MODIFICATIONS INACCEPTABLES
- 19.10.01 Procédure de rejet de la nouvelle matière
- 19.10.02 Procédure reliée aux réponses de mauvaise foi
- 19.10.03 Procédures reliées aux modifications inacceptables après l'avis d'acceptation
- 19.10.04 Procédure reliée au refus d'une modification après le versement de la taxe finale

19.11 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 19
MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE BREVET

19.01
PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS PAR LE DEMANDEUR

Les demandeurs peuvent apporter des modifications à leur demandes de leur propre gré ou en réponse à une demande de l'examinateur. Les modifications doivent comprendre de nouvelles pages pour tous les changements apportés et des explications à l'appui comme le démontrent les sections 19.02 et 19.03 ci-dessous.

19.02
FORMES DE MODIFICATION

Toute modification à la demande se fait par remplacement des pages visées par de nouvelles pages (article 34 des Règles sur les brevets), et ce quel que soit le genre de modification : ajout ou suppression de matière. Toutes les pages visées par la modification doivent respecter les critères des articles 68 à 70 des Règles sur le brevets, ainsi que l'article 73 relativement à la numérotation des pages et l'article 85 relativement à la numérotation des revendications. Il est à noter que même s'il faut numéroter les revendications à l'aide des chiffres arabes consécutifs, on est libre de numéroter les pages selon la forme que l'on veut pourvu que les chiffres soient consécutifs. Ainsi, la séquence suivante par exemples serait acceptable pour les numéros de page : 1, 2, 3, 3A, 4. Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et la veille du 1er octobre 1996, les règles 133 et 135 s'appliquent relativement à la qualité du document.

Le BCB n'accepte pas les modifications différées, c.-à-d. les modifications qu'on a demandé de reporter à une date ultérieure.

19.03
EXPLICATIONS À L'APPUI

En vertu de l'article 34 des Règles sur les brevets, toute modification à une demande doit être accompagnée d'une justification de sa nature et de son objet.

Si le demandeur apporte des modifications pour répondre à une demande de l'examinateur, qui identifie les irrégularités de la demande, la justification écrite doit exposer de quelle manière les modifications remédient aux irrégularités. S'il ne fournit pas cette justification, le BCB entre les modifications (sauf dans le cas décrit dans la section 19.10) et lui demande de fournir les renseignements nécessaires dans un délai fixé. Le cas échéant, le BCB indique le type de renseignements qui, s'ils sont fournis, satisferaient les conditions de l'article 34 des Règles sur les brevets.

La justification doit aussi comprendre des instructions complètes quant à l'entrée de la modification dans la demande (c.-à-d. par rapport à l'annulation, à l'ajout ou au remplacement des pages). On ne peut insérer la modification dans le dossier de la demande si les instructions de la lettre d'accompagnement sont vagues ou incomplètes. Dans ce cas, l'adjoint à l'examen fera parvenir au demandeur une lettre du BCB lui demandant de fournir des instructions plus claires dans un délai fixé.

19.04
INSERTION DE NOUVELLES PAGES AU DOSSIER DE LA DEMANDE

En général, lorsque le BCB reçoit une modification, il l'insère dans le dossier de la demande avant son acceptation par l'examinateur. Il remplace les pages visées par la modification par les nouvelles pages que présente le demandeur et y joint la lettre d'accompagnement comprenant la justification de la modification au dossier.

Nota : l'insertion des nouvelles pages au dossier de la demande ne signifie pas l'acceptation par l'examinateur de la modification.

19.05
CONDITIONS D'ACCEPTATION PAR LE BUREAU

Pour qu'une modification puisse être acceptée par l'examinateur, il faut qu'elle respecte certains critères concernant la matière, l'état complet et l'intention (réponse de bonne foi) comme l'explique en détails les sections 19.06, 19.06.01 et 19.07 ci-dessous. Selon le genre de modification présenté, le traitement par le BCB peut être immédiat ou différé.

19.06
MATIÈRE ACCEPTABLE

L'article 38.2 de la Loi sur les brevets stipule la restriction selon laquelle les modifications au mémoire descriptif et aux dessins ne peuvent introduire de nouvelle matière. On peut y ajouter seule la matière qu'on peut raisonnablement déduire du mémoire descriptif et des dessins originaux.

On peut ajouter au mémoire descriptif et aux dessins la nouvelle matière qui se rapporte à la technique antérieure par rapport à l'invention de la demande. On doit indiquer dans le mémoire descriptif que la nouvelle matière constitue une technique antérieure.

19.06.01
Pétitions

En ce qui a trait aux restrictions des modifications aux pétitions, il faut se référer au chapitre 4, section 4.01.01 de ce Recueil.

19.07
RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON SATISFAISANTES

En vertu de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets, une demande sera abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi à toute demande de l'examinateur. Par ailleurs, une modification qui n'a pas rectifié les irrégularités de la demande exposées par l'examinateur causera l'abandon de la demande (voir chapitre 20 sur l'abandon).

Le BCB peut estimer qu'un demandeur a omis de répondre de bonne foi à une demande de l'examinateur, si ce dernier tente délibérément de tromper ou de retarder la poursuite en :

(a) ne tenant pas compte de toutes les objections présentées par l'examinateur ou en n'apportant pas les modifications satisfaisantes pour lever ces objections;

(b) présentant de nouveau des revendications qui visent une matière retirée auparavant pour lever les objections de l'examinateur;

(c) ajoutant des revendications irrégulières ou manifestement inacceptables;

(d) ne répondant pas à une demande de renseignements en vertu de l'article 29 des Règles sur les brevets.

L'alinéa (a) ci-dessus n'exige pas dans une réponse qu'on présente une modification pour lever chaque objection, mais si on ne le fait pas, on doit réfuter chacune des objections qui n'est pas levée par une modification.

La section 19.10 ci-dessous traite en détail de la procédure que suit l'examinateur lorsqu'il rejette une modification.

19.08
GENRES DE MODIFICATIONS

Le demandeur peut présenter des modifications de son gré ou en réponse à une demande de l'examinateur. Les procédures à suivre par le BCB dépendent aussi de l'état du dossier de la demande, c'est-à-dire, si :

(i) une requête d'examen avait été déposée
(ii) la demande avait été déposée par la voie du PCT
(iii) un avis d'acceptation avait été émis
(iv) la taxe finale avait été acquittée
(iv) une décision finale avait été envoyée.

Les sous-sections 19.08.01 à 19.08.08 décrivent les procédures et critères

d'acceptation pour les différents genres de modification qu'on peut apporter à une demande de brevet.

19.08.01
Modifications volontaires avant la requête d'examen

Il est possible d'apporter des modifications volontaires avant le dépôt de la requête d'examen. Les demandeurs sont toutefois avertis que l'examinateur ne traitera pas des modifications volontaires déposées avant la requête d'examen en ce qui a trait à leur acceptation à ce moment là. L'évaluation de l'acceptation fait partie de la procédure d'examen, qui sera enclenchée seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Ces modifications seront mises à la disponibilité du public une fois la demande ouverte. La divulgation au public de toute matière nouvelle dans une modification volontaire aura lieu à la date de la mise à la disponibilité du public de la demande. Cela pourrait empêcher le demandeur de déposer une nouvelle demande portant sur cette nouvelle matière ultérieurement.

Pour être acceptée par l'examinateur, la modification doit respecter les critères portant sur la matière et le complètement exposés aux sections 19.02, 19.03 et 19.06 plus haut.

19.08.02
Modifications volontaires après la requête d'examen

On étudiera, en ce qui a trait à l'acceptation, les modifications volontaires déposées après la requête d'examen dès leur réception. Ces modifications doivent satisfaire les critères de matière et de complètement présentés dans les sections 19.02, 19.03 et 19.06 plus haut pour être acceptées par l'examinateur.

19.08.03
Modifications des demandes PCT

Les modifications à des demandes PCT durant la phase internationale, en vertu des articles 19 et 34 du Traité de coopération en matière de brevets, forment une part intégrante de la demande à son entrée dans la phase nationale au Canada. Les mêmes restrictions relativement aux modifications s'appliquent alors à cette demande dans la phase nationale au Canada que toute autre demande de brevet canadienne. Pour de plus amples renseignements concernant la modification des demandes PCT, se référer au chapitre 22.

19.08.04
Modifications en réponse à une requête de l'examinateur

On étudiera, en ce qui a trait à l'acceptation, les modifications en réponse à une demande de l'examinateur dès leur réception. Elles doivent respecter les critères

d'acceptation de la section 19.06 concernant la matière et celles de la section 19.07 concernant le complètement et la bonne foi pour être acceptées par l'examinateur.

19.08.05
Modifications en réponse à une décision finale

Les modifications en réponse à une décision finale de l'examinateur sont acceptées seulement si l'on annule le rejet en apportant des modifications pour se conformer aux exigences de l'examinateur ou en présentant des arguments convaincants. Pour les modifications en réponse à une décision finale refusées par l'examinateur, voir section 21.08.

19.08.06
Modifications après l'avis d'acceptation

Le paragraphe 30(1) des Règles sur les brevets stipule que : lorsque l'examinateur, après examen de la demande, a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux Règles, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée recevable et lui demande de verser la taxe finale prévue à l'alinéa 6(a) ou (b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis.

En outre, les paragraphes 32(1) et (2) des Règles sur les brevets stipulent que : (1) sauf dispositions contraires de la Loi ou des Règles, après l'expédition d'un avis en vertu du paragraphe 30(1), aucune modification, autre que celle visant à corriger une erreur d'écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe II ait été versée (2) sauf dispositions contraires de la Loi ou des Règles, après l'expédition d'un avis au demandeur en vertu du paragraphe 30(1), il ne peut être apporté à la demande aucune modification qui obligerait l'examinateur à effectuer une recherche additionnelle à l'égard de la demande ou qui rendrait la demande non conforme à la Loi et aux Règles.

Une modification après acceptation est refusée si elle élargit la portée des revendications ou change la visée de l'invention de sorte qu'il y a ajout de nouveaux éléments ou d'éléments différents, et que ces changements exigent la reconsidération des techniques citées ou une nouvelle recherche. Cette règle s'applique non seulement aux modifications des revendications, mais aussi à des ajouts ou suppressions à la description ou aux dessins, qui ont pour effet d'élargir la portée des revendications ou de changer la visée de l'invention (paragraphe 32(2) des Règles sur les brevets).

De plus, il faut respecter les paragraphes 38.2(2) et (3) de la Loi sur les brevets. Par ailleurs, seule la matière qu'on peut déduire du mémoire descriptif original ou celle présente dans les dessins peut être insérée dans la description ou les dessins.

L'examinateur se prononce sur l'acceptabilité de chaque modification après

acceptation : sous réserve de l'approbation du chef de section, la modification est refusée ou acceptée. On l'insère par la suite dans le dossier de la demande. Les procédures concernant le refus d'une modification après acceptation sont présentées dans la section 19.10.03 ci-dessous.

L'étude d'une modification après acceptation exige une taxe (voir le paragraphe 32(1) et l'article 5 de l'annexe II des Règles sur les brevets). Toutefois, aucune taxe n'est requise pour la correction des erreurs d'écriture évidentes et des modifications dans le titre. Pourvu qu'une taxe applicable à une modification après acceptation soit versée pour une modification originale après acceptation qui a été refusée, aucune taxe supplémentaire n'est nécessaire pour le redépôt de la même modification accompagnée des arguments supplémentaires qui soutiennent l'acceptation de cette modification. Toutefois, si cette modification redéposée comporte des changements considérables, elle est considérée comme une modification après acceptation distincte, et de ce fait, il faut payer la taxe y afférente.

19.08.07
Avis du commissaire sur la non-acceptabilité

Lorsque, après l'expédition de l'avis d'acceptation au demandeur, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux Règles, il en avise le demandeur et renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'examen. L'avis indiquera également les raisons pour lesquelles la demande n'a pas été acceptée, et si la taxe finale a été versée, elle sera remboursée. (paragraphe 30(7) des Règles sur les brevets). À ce moment, la poursuite de l'examen continue, et le demandeur peut modifier sa demande.

19.08.08
Modifications après l'omission de payer la taxe finale

Si un demandeur n'a pas versé la taxe finale dans les six mois suivant la date de l'avis d'acceptation, la demande sera considérée comme abandonnée (voir alinéa 73(1)(f) de la Loi sur les brevets).

À la suite de l'abandon, le demandeur a 12 mois pour rétablir sa demande en faisant une requête à cet effet et en payant la taxe de rétablissement et la taxe finale. S'il veut modifier la demande à ce moment, il devrait déposer une requête au moment du rétablissement. On étudiera l'acceptabilité de la modification dès sa réception, et la demande est sujette à l'examen. Si cette demande est jugée acceptable, elle ira directement à la délivrance puisque la taxe finale a déjà été payée.

19.08.09
Modifications après le paiement de la taxe finale

En général, les demandeurs ne peuvent modifier leur demande après le paiement de la taxe finale. Toutefois ils peuvent corriger les erreurs d'écriture en vertu des dispositions de l'article 8 de la Loi sur les brevets.

19.08.10
Correction des erreurs négligeables

Le BCB n'oblige pas généralement la correction des erreurs mineures dans le mémoire descriptif, notamment les erreurs de frappe évidentes, erreurs de ponctuation et l'inversion des lettres. Si on ne les corrige pas, ces erreurs figureront sur l'imprimé du brevet. Néanmoins, s'il existe d'autres défauts, l'examinateur pourra inclure ces erreurs négligeables dans un rapport. Les erreurs le moindrement importantes sont refusées, et on doit les corriger.

19.09
EXAMEN ADDITIONNEL DES DEMANDES MODIFIÉES

Toutes les demandes modifiées sont soumises à un nouvel examen. Toute introduction de matière par une modification non conforme à la Loi ou aux Règles sur les brevets sera refusée dans un rapport de l'examinateur. De plus, on procédera à une recherche supplémentaire sur l'antériorité dans les demandes modifiées.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux modifications après l'expédition de l'avis d'acceptation puisqu'elles seront refusées à la réception si on les juge inacceptables.

19.10
MODIFICATIONS INACCEPTABLES

On n'accepte pas que les demandes en cours d'examen soient modifiées dans les cas suivants :

(A) La modification introduit de la nouvelle matière dans le mémoire descriptif ou les dessins, et celle-ci ne peut être déduite du mémoire descriptif original ou des dessins originaux (paragraphes 38.2(2) et (3) de la Loi sur les brevets).

(B) La réponse à une demande de l'examinateur ne constitue pas une tentative de bonne foi vers l'acceptation de la demande, et de ce fait est contraire à l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets.

(C) Après l'avis d'acceptation, si une taxe sur la modification après acceptation est applicable et n'a pas été payée (paragraphe 32(1) des Règles) ou si la modification introduit de la nouvelle matière (paragraphes 38.2(2) et (3) des Règles), exige de nouvelles recherches ou rend la demande de quelque façon que ce soit inacceptable (paragraphe 32(2) des Règles).

(D) Après le versement de la taxe finale (article 33 des Règles), à moins que la demande ait été retirée de la délivrance ou ait été rétablie après l'abandon en raison de l'omission de payer la taxe finale (paragraphe 73(4) de la Loi).

(E) Après l'expiration du délai de réponse à une DÉCISION FINALE, sauf dans les cas suivants :

1. le refus est retiré en vertu du paragraphe 30(5) des Règles;

2. le commissaire est convaincu après étude que le refus n'est pas justifié et le demandeur en est avisé;

3. le commissaire a informé le demandeur qu'il lui faut apporter des modifications pour respecter la Loi et les Règles; ou

4. par ordonnance de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

19.10.01
Procédure de rejet de la nouvelle matière

On refuse une modification qui introduit de la nouvelle matière non conforme aux paragraphes 38.2(2) et (3) de la Loi. L'examinateur exige que le demandeur supprime cette nouvelle matière de la demande. Par ailleurs, on l'avise que la modification fait partie du dossier de la demande et que, de ce fait, elle a été ou sera mise à la disponibilité du public au même moment que la demande.

19.10.02
Procédure reliée aux réponses de mauvaise foi

Lorsque l'examinateur estime qu'une réponse à une décision n'a pas été faite de bonne foi, la modification est refusée. À la fin du délai accordé à la réponse, l'examinateur renvoie le dossier accompagné de la réponse du demandeur au commissaire pour son examen par l'intermédiaire de la Commission d'appel des brevets. La Commission prendra aussitôt contact avec le demandeur et lui offrira l'occasion d'exposer par écrit des arguments ou de comparaître devant elle pour expliquer en quoi la réponse à la demande de l'examinateur serait jugée une tentative de bonne foi. Si le commissaire approuve la décision de l'examinateur, la demande est réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets parce que le demandeur n'a pas répondu

de bonne foi à la requête dans le délai prescrit. Si la décision du commissaire s'oppose à celle de l'examinateur, la poursuite reprend normalement. L'acceptation de la modification n'est pas encore certaine puisque le commissaire a seulement tranché sur la bonne foi du demandeur.

Si une réponse est incomplète parce qu'on n'a pas fourni les renseignements requis en vertu des paragraphes 29(1) et (2) des Règles relativement à l'antériorité ou à la première publication d'un brevet étranger ni les raisons de leur absence comme l'exige le paragraphe 29(3) des Règles, l'examinateur généralement émettra un autre rapport exigeant que tout soit conforme aux Règles. Le demandeur est tenu alors de fournir ces renseignements ou les raisons de leur absence.

19.10.03
Procédures reliées aux modifications inacceptables après l'avis d'acceptation

Si la taxe sur la modification après acceptation est requise, mais n'accompagne pas la modification, le BCB avisera le demandeur que l'étude de la modification ne se fera pas avant le paiement de cette taxe.

Lorsque l'examinateur estime qu'une modification après acceptation n'est pas convenable, il avise le demandeur par écrit à cet effet. La lettre lui indique les parties acceptables et inacceptables de la modification et lui demande de supprimer celles qui sont inacceptables.

19.10.04
Procédure reliée au refus d'une modification après le versement de la taxe finale

Le BCB avisera le demandeur que la délivrance de sa demande est déjà prévue et qu'il ne peut plus la modifier.

19.11
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

Re: Application No. 100,575	36 CPR (2d)	283	1975
Re: Application No. 139,256	51 CPR (2d)	95	1977

CHAPITRE 20

DÉLAI, RETRAIT, ABANDON ET DÉCHÉANCE

20.01 PORTÉE DE CE CHAPITRE
20.02 DÉLAIS
- 20.02.01 Retrait d'une demande
- 20.02.02 Demande de priorité
- 20.02.03 Dépôt d'une demande complémentaire
- 20.02.04 Complètement de la demande
- 20.02.05 Nomination d'un agent de brevets
- 20.02.06 Dépôts de matières biologiques
- 20.02.07 Requête d'examen
- 20.02.08 Réponse à une requête du commissaire ou de l'examinateur
- 20.02.09 Appel à la Cour fédérale
- 20.02.10 Rétablissement des demandes abandonnées
- 20.02.11 Taxe finale
- 20.02.12 Redélivrance
- 20.02.13 Taxes périodiques

20.03 DÉLAIS EXPRIMÉS EN «MOIS»
20.04 DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ
20.05 PROROGATION
20.06 RETRAIT D'UNE DEMANDE PAR UN DEMANDEUR
20.07 ABANDON
20.08 RÉTABLISSEMENT
20.09 BREVET DÉCHU
20.10 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 20
DÉLAI, RETRAIT, ABANDON ET DÉCHÉANCE

20.01
PORTÉE DE CE CHAPITRE

Le présent chapitre dresse les grandes lignes de la politique du BCB concernant les délais, prolongations, retraits et abandons des demandes et la déchéance des brevets. Il traite aussi en détail des procédures de redressement qui permettent de rétablir les demandes abandonnées.

20.02
DÉLAIS

Les rubriques suivantes présentent les délais prescrits par la Loi et les Règles relativement aux demandes de brevet et aux brevets.

20.02.01
Retrait d'une demande

Un demandeur ou le correspondant autorisé peut à tout moment retirer par avis écrit une demande de brevet. Une demande de brevet qui est retirée plus de deux mois avant l'expiration de la période de confidentialité ne sera pas mise à la disponibilité du public (paragraphe 10(5) de la Loi sur les brevets et article 92 des Règles). Par contre, une demande qui est retirée durant les deux derniers mois de la période de confidentialité sera accessible au public, à moins qu'il reste suffisamment de temps pour arrêter les préparations techniques en vue de la consultation de cette demande (articles 92 et 146 des Règles).

Le demandeur ou le correspondant autorisé peut retirer à tout moment une demande déposée avant le 1er octobre 1989, et celle-ci ne sera jamais accessible au public.

20.02.02
Demande de priorité

Pour les demandes déposées après le 1er octobre 1996, la requête de priorité doit parvenir au BCB dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande (demande en question). Le demandeur doit fournir au commissaire le nom du pays où a été déposée antérieurement de façon régulière toute demande sur laquelle se base la demande de priorité ainsi que la date de dépôt de cette demande, avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question. Il doit également lui fournir le numéro de demande de toute demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base la demande de priorité, avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question ou du délai de douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire en dernier

(article 88 des Règles sur les brevets).

Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et la veille du 1er octobre 1996, une demande de priorité doit parvenir au BCB dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande (demande en question). Le demandeur doit également fournir au commissaire la date de dépôt, le numéro de demande et le nom du pays où a été déposée antérieurement de façon régulière toute demande sur laquelle se base la demande de priorité, avant l'expiration du délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande en question (article 142 des Règles sur les brevets).

Le délai pour déposer une demande de priorité ne peut être prolongé dans les deux cas ci-dessus.

On peut retirer une demande de priorité à tout moment avant la délivrance du brevet. Si le demandeur retire la demande de priorité avant la fin de la période de confidentialité, il serait peut-être possible de retarder la mise à la disponibilité du public de la demande (paragraphe 10(4) de la Loi sur les brevets). Le retrait doit se faire dans les seize mois suivant la date de dépôt de la demande de priorité, ou à une date ultérieure s'il est possible d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande (articles 91 et 145 des Règles sur les brevets). La demande sera alors accessible au public à la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-huit mois à compter de la date de dépôt au Canada ou dix huit mois à compter de la première date de la demande suivante déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base la demande de priorité). Pour de plus amples renseignements sur la priorité, voir le chapitre 7.

Les demandeurs dont les demandes sont déposées avant le 1 octobre 1989 peuvent faire une demande de priorité en tout temps.

20.02.03
Dépôt d'une demande complémentaire

Il faut déposer une demande complémentaire avant la délivrance de la demande originale (demande principale) en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets. Si la demande originale vient à être abandonnée, il faut déposer la demande complémentaire avant l'expiration du délai accordé au rétablissement de la demande originale (paragraphe 36(3) de la Loi sur les brevets).

Toute taxe périodique sur une demande particulière ou sur un brevet délivré au titre de cette demande peut être acquittée à l'avance.

Le délai accordé au dépôt d'une demande complémentaire ne peut être prolongé.

20.02.04
Complètement de la demande

Les demandes non PCT déposées à compter du 1er octobre 1996 qui ne sont pas

conformes aux dispositions du paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets à la date de dépôt sont considérées comme incomplètes. Le Bureau fera tout son possible pour informer le demandeur des raisons de non-conformité par une lettre de courtoisie, et y précisera un délai à l'intérieur duquel ce dernier pourra compléter sa demande sans frais. Ce délai est de soit quinze mois à partir de la date de dépôt ou de la date de la première demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base une demande de priorité, le cas échéant. Ce délai a pour but d'encourager les demandeurs à fournir au BCB des pages analysables par TechSource et d'assurer que tous les documents de (a) à (i) énumérés précédemment parviennent au BCB à temps pour la mise à la disponibilité du public, conformément à l'article 10 de la Loi sur les brevets.

Si à la fin de ce délai de quinze mois à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité, le cas échéant, la demande est encore incomplète, le Bureau fera parvenir un avis du commissaire, conformément au paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets. Par cet avis, le Bureau requiert au demandeur de compléter sa demande dans un délai de trois mois suivant la date de l'avis ou de douze mois suivant la date de dépôt, selon celui de ces délais qui termine après l'autre. Une taxe de complètement indiquée à l'article 2 de l'annexe II des Règles sur les brevets s'applique pour compléter la demande après réception de l'avis. L'omission de compléter la demande ou de payer la taxe à l'intérieur du délai indiqué dans l'avis résultera en l'abandon de la demande.

Les demandes non PCT déposées avant le 1 octobre 1996 qui ne sont pas complètes à la date du dépôt doivent se conformer aux dispositions de complètement du paragraphe 148(1) des Règles sur les brevets. Il faut alors verser une taxe applicable au complètement dans les douze mois suivant la date de dépôt afin d'éviter l'abandon (pour de plus amples renseignements, voir chapitre 5).

Les exigences en matière de complémentation et les délais applicables aux demandes PCT varient selon que le Canada est désigné ou désigné et élu dans la demande internationale (articles 58 et 62 des Règles sur les brevets et article 16 du Règlement canadien d'application du Traité de coopération en matière de brevets dans sa version antérieure au 1 octobre 1996). Le chapitre 22 de ce Recueil traite en détail de tous les délais et exigences relativement aux demandes PCT, y compris l'entrée dans la phase nationale.

Le délai pour compléter une demande ne peut être prolongé (paragraphes 62(3), 94(3) et 148(2) des Règles sur les brevets).

20.02.05
Nomination d'un agent de brevets

Toutes les fois qu'il faut nommer un agent conformément à l'article 23 des Règles sur les brevets, le BCB en avise le demandeur. Il faut nommer un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis. Le délai de trois mois peut être prolongé en

vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets.

20.02.06
Dépôts de matières biologiques

Lorsque le demandeur désire joindre à la description de l'invention un dépôt de matière biologique en vertu de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets, il doit la déposer auprès d'une autorité de dépôt internationale (ADI). Pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le dépôt auprès de l'autorité doit avoir lieu au plus tard à la date de dépôt au Canada. Il faut fournir au BCB les renseignements suivants avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets (paragraphes 104(1) et (2) des Règles sur les brevets : le nom de cette autorité, la date du dépôt et le numéro attribué par elle, si ce numéro ne figure pas déjà dans la description au moment du dépôt. Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, le dépôt doit être fait au plus tard à la date de dépôt de la demande au Canada soit auprès d'une autorité de dépôt internationale ou ailleurs pourvu que le public puisse en obtenir des échantillons. Si le demandeur n'a pas fait le dépôt auprès d'une autorité de dépôt internationale, il doit y déposer un échantillon au plus tard le 1er octobre 1997. Lorsqu'une demande déposée avant le 1er octobre 1996 (ou un brevet au titre d'une telle demande) ne contient pas les renseignements suivants, on doit les fournir au plus tard le 1 janvier 1998 ou avant l'expiration de la période de confidentialité de 18 mois de la demande, selon de celui de ces délais qui expire en dernier : le nom de l'ADI, la date du dépôt initial, le numéro attribué par cette autorité, et le cas échéant, le nom du dépositaire s'il ne s'agit pas d'une autorité internationale (si le dépôt de matière a été fait ailleurs avant la date de dépôt de la demande) et la date de dépôt auprès de ce dépositaire (article 160 des Règles sur les brevets).

Un demandeur peut déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu'il désire qu'un échantillon de matière biologique mentionné dans une demande ne soit remis qu'à un expert indépendant désigné par le commissaire. Cette solution s'applique jusqu'à ce que le brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, retirée ou abandonnée et ne puisse plus être rétablie. Pour une demande déposée à compter du 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer l'avis avant la fin de la période de confidentialité de la demande. Pour une demande déposée avant le 1er octobre 1996, l'avis doit être déposé au plus tard le 1er janvier 1998 ou avant l'expiration de la période de confidentialité de la demande, selon celui de ces délais qui expire en dernier. (paragraphes 104(4) et 160(4) des Règles sur les brevets).

Il n'est pas possible de prolonger les délais accordés aux dépôts (paragraphes 104(5) et 160(5) des Règles sur les brevets).

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt des matières biologiques, voir chapitre 17 de ce Recueil.

20.02.07
Requête d'examen

Pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer une requête d'examen et verser la taxe prescrite conformément au paragraphe 35(1) et à l'alinéa 73(1)(d) de la Loi sur les brevets dans les cinq ans suivant la date du dépôt (paragraphe 96(1) des Règles sur les brevets). Le délai accordé à la requête d'examen d'une demande complémentaire dont la date de dépôt est postérieure ou correspond à la date d'entrée en vigueur (date de dépôt de la demande originale) est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande originale ou de six mois à compter de la date de dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire en dernier (paragraphe 96(2) des Règles sur les brevets).

Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer une requête d'examen et verser la taxe prescrite dans les sept ans suivant la date de dépôt (paragraphe 150(1) des Règles sur les brevets). Le délai accordé à la requête d'examen d'une demande complémentaire dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1996 (date de dépôt de la demande originale) est de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande originale ou de six mois à compter de la date de dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire en dernier (paragraphe 150(2) des Règles sur les brevets).

Il n'est pas possible de prolonger les délais accordés aux requêtes d'examen ci-dessus (paragraphes 96(3) et 150(3) des Règles sur les brevets).

Lorsque le commissaire exige que le demandeur dépose une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, il lui accorde un délai de trois mois (article 25, 97 ou 151 des Règles sur les brevets). Le délai précisé dans l'avis du commissaire peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets, mais ne peut dépasser les délais de cinq ans ou de sept ans accordés à la requête d'examen en vertu de l'article 96 ou 150 des Règles sur les brevets.

20.02.08
Réponse à une requête du commissaire ou de l'examinateur

Lorsque le commissaire impose une demande à un demandeur en vertu de l'article 25, 97 ou 151 des Règles sur les brevets, il lui accorde un délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour remplir ces conditions. Ce délai peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets.

Le délai accordé pour répondre à une demande de l'examinateur est d'au plus six mois (alinéa 73(1)(a) de la Loi et paragraphe 30(1) des Règles). Un délai plus court peut être prolongé jusqu'à six mois en vertu de l'article 26 des Règles, mais aucune prolongation ne peut aller au-delà de ce délai.

20.02.09
Appel à la Cour fédérale

Il faut interjeter appel d'une décision du commissaire à la Cour fédérale dans les trois mois suivant la date d'envoi de la décision du commissaire au demandeur (paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets). Le délai pour interjeter appel peut être prolongé en vertu de l'article 27 des Règles sur les brevets.

Lorsque le commissaire a rejeté une demande en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets, il faut interjeter appel à la Cour fédérale dans les six mois suivant l'envoi de la décision du commissaire au demandeur (article 41 de la Loi sur les brevets). Ce délai ne peut être prolongé.

20.02.10
Rétablissement des demandes abandonnées

Les demandes considérées comme abandonnées en vertu du paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi sur les brevets peuvent être rétablies dans les douze mois suivant la date d'abandon (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets). Parfois les demandes peuvent être abandonnées pour plusieurs raisons. Si une demande est abandonnée en raison de plusieurs omissions, le demandeur doit se conformer à l'article 98 ou 152 des Règles sur les brevets pour chacune des omissions dans les douze mois de la date d'abandon à la suite de cette omission (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets).

Le délai de rétablissement peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets pourvu que la requête de prolongation soit déposée avant la fin de la période de rétablissement. Si le demandeur n'entreprend aucune action avant la fin de la période de rétablissement de douze mois, la demande ne peut être rétablie. Aucune prolongation rétroactive n'est possible.

20.02.11
Taxe finale

Dans l'avis d'acceptation envoyé au demandeur, on lui indique le délai prescrit pour payer la taxe finale, soit six mois à compter de la date de l'avis (alinéa 73(1)(f) de la Loi sur les brevets et paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets).
Le délai prescrit pour le paiement de la taxe finale ne peut être prolongé.

20.02.12
Redélivrance

Un breveté peut déposer une demande de redélivrance d'un brevet dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original (paragraphe 47(1) de la Loi). Ce délai ne peut être prolongé.

20.02.13
Taxes périodiques

Les taxes périodiques applicables aux brevets et leurs délais de paiement sont indiqués à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (articles 99 et 154 des Règles sur les brevets).

L'échéance des taxes périodiques applicables aux demandes complémentaires est la même que celle de la demande originale. Si les taxes périodiques n'ont pas été réglées au moment du dépôt de la demande complémentaire, toutes les taxes qui auraient été exigibles si la demande complémentaire avait été déposée à la date de dépôt de la demande originale doivent être payées au moment du dépôt de la demande complémentaire pour éviter l'abandon immédiat (paragraphes 99(3) et 154(3) des Règles sur les brevets).

Les taxes périodiques applicables aux brevets dépendent de la date de dépôt de la demande dont ils sont issus. Pour les brevets dont la demande est déposée après le 1er octobre 1989, les taxes périodiques et leur délai sont indiqués à l'article 31, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (articles 100, 101, 155 et 156 des Règles sur les brevets). Les taxes périodiques et délais applicables aux brevets délivrés après le 1er octobre 1989 dont la demande est déposée avant le 1er octobre 1989 sont indiqués à l'article 32, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphes 182(1) et (3) des Règles sur les brevets).

Le délai pour le paiement des taxes périodiques ne peut être prolongé.

20.03
DÉLAIS EXPRIMÉS EN «MOIS»

Les demandes sont considérées comme abandonnées ou rétablies selon que certaines actions sont entreprises ou non dans un délai exprimé habituellement en nombre de mois. Lorsque dans une requête, on exige que certaine action soit entreprise dans un nombre défini de mois et que le mois d'échéance n'a pas de date qui correspond à la date de la demande, alors le dernier jour du mois d'échéance correspond au jour où l'action doit être entreprise. Ainsi, il faut répondre à une demande de l'examinateur, dont le délai est de six mois et qui est émise soit le 29, 30 ou 31 août au plus tard le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile). De même, il faut répondre à une demande émise le 31 mars, dont le délai est de trois mois au plus tard le 30 juin.

20.04
DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur pour poursuivre une demande ou à un breveté pour traiter un brevet tombe sur un jour où le BCB est fermé, la poursuite ou le traitement peut se reporter au prochain jour d'ouverture du BCB (article 78 de la Loi sur

les brevets). Si l'omission d'entreprendre certaines actions entraîne d'autres délais (comme une période de rétablissement), le nouveau délai commence à compter de la date de réouverture, plutôt qu'à la date initiale d'échéance. Par exemple, si un avis d'acceptation est émis le 25 juin 1996, la taxe finale vient à échéance le 27 décembre 1996 (le BCB est fermé le 25 et le 26 décembre). Si le demandeur n'a pas payé la taxe finale au plus tard le 27 décembre 1996, la demande est considérée comme abandonnée le 27 décembre et elle peut être rétablie sur demande et à condition de payer la taxe appropriée au plus tard le 29 décembre 1997 (le 27 décembre 1997 étant un samedi).

Le BCB est fermé tous les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ci-dessous ou si ces jours fériés tombent sur une fin de semaine, le premier jour de travail après la fin de semaine :

Nouvel an
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Jour de la Reine
St-Jean Baptiste
Fête du Canada
Fête du travail
Action de grâce
Noël
Lendemain de Noël

Il est à noter que le BCB n'est pas fermé le premier lundi du mois d'août.

20.05
PROROGATION

Le commissaire peut proroger les délais présentés dans la section 20.02 précédente, le cas échéant (paragraphes 26(1) et 27(1) des Règles sur les brevets). Le demandeur doit déposer une demande de prorogation avant l'expiration du délai initial et payer la taxe applicable à la prorogation prévue à l'article 22, Partie IV de l'annexe II des Règles sur les brevets. Lorsque le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation, il l'accordera, et le demandeur en sera avisé par courrier. Ce dernier recevra également une lettre du BCB si la prorogation lui est refusée. Bien qu'aucun affidavit ne soit nécessaire, le commissaire exige que le demandeur expose les raisons pour lesquelles il est incapable d'effectuer les actions requises dans le délai initial. Le commissaire n'accordera pas de prorogations déraisonnables en nombre et en durée.

20.06
RETRAIT D'UNE DEMANDE PAR UN DEMANDEUR

Une demande peut être retirée en tout temps. Si une demande qui n'a jamais été mise à la disponibilité du public est retirée plus de deux mois avant l'expiration de la période

de confidentialité, elle ne sera pas accessible au public (paragraphe 10(5) de la Loi sur les brevets et articles 92 et 146 des Règles sur les brevets). Lorsqu'une demande est retirée durant les deux derniers mois de la période de confidentialité, elle sera mise à la disponibilité du public, à moins qu'il reste suffisamment de temps pour arrêter les préparations techniques en vue de la consultation du public. Il faut faire une demande de retrait par écrit. Toute taxe payée avant la date de retrait n'est pas remboursable, sauf en vertu des paragraphes 4(3) et (4) des Règles sur les brevets. Une demande retirée après sa mise à la disponibilité du public demeurera dans les dossiers de recherche du BCB.

20.07
ABANDON

Une demande est considérée comme abandonnée en vertu de l'article 73 de la Loi sur les brevets si le demandeur omet de

(a) répondre de bonne foi à toute demande de l'examinateur dans le délai fixé;
(b) compléter la demande et de payer la taxe applicable au complètement dans le délai fixé;
(c) payer les taxes périodiques prescrites dans le délai fixé;
(d) déposer une requête d'examen et de payer la taxe prescrite dans le délai fixé;
(e) déposer une requête d'examen et de payer la taxe prescrite, à la demande du commissaire dans le délai fixé;
(f) payer la taxe finale dans le délai fixé; ou
(g) observer les directives du commissaire dans le délai fixé (article 25 des Règles sur les brevets).

Les délais (ou délais prorogés) fixés pour répondre aux omissions précédentes sont présentés dans la section 20.02 de ce Recueil.

Une demande peut être considérée comme abandonnée pour plus d'une omission ci-dessus (par ex. une demande peut être considérée comme abandonnée parce qu'on n'a pas répondu à une demande de l'examinateur et parce qu'on n'a pas payé la taxe périodique au plus tard durant la période d'abandon en raison de cette absence de réponse à la requête de l'examinateur).

Le BCB expédiera normalement un avis d'abandon lorsqu'une demande sera considérée comme abandonnée. Toutefois, bien que le BCB ait envoyé un avis d'abandon (indiquant que le brevet est sur le point d'être déchu) dans un cas particulier, il ne faudrait pas assumer qu'il en ferait autant dans tous les cas. Ces avis constituent simplement une forme de courtoisie, et le BCB décline toute responsabilité quant à l'absence d'avis dans un cas particulier. Si une demande est abandonnée pour plus d'une omission, le BCB expédiera un avis associé à chaque omission durant la période de rétablissement de la demande.

20.08
RÉTABLISSEMENT

Lorsqu'une demande est considérée comme abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi sur les brevets, le demandeur peut rétablir la demande conformément au paragraphe 73(3) de cette Loi et à l'article 98 ou 152 des Règles sur les brevets dans les douze mois suivant la date de la mise en vigueur de la présomption d'abandon de la demande en prenant les mesures suivantes :

i) déposer une requête de rétablissement,
ii) prendre des mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon, et
iii) payer la taxe prescrite à l'article 7, Partie I de l'annexe II des Règles sur les brevets.

Lorsqu'une demande est abandonnée en raison de plus d'une omission, le demandeur doit prendre les mesures ci-dessus à l'égard de chaque omission dans les douze mois de chaque omission (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets).

La demande peut avoir été abandonnée pour deux raisons, soient le demandeur n'a pas répondu à un rapport de l'examinateur à l'intérieur du délai de six mois et il a omis de payer la taxe périodique qui arrive à échéance durant la période d'abandon de la demande. Afin de rétablir la demande, le demandeur doit déposer une demande à cet effet, acquitter la taxe périodique et payer deux taxes applicables au rétablissement dans les douze mois suivant l'abandon de la demande pour absence de réponse à la requête de l'examinateur. Si le demandeur tente de rétablir la demande sans payer la taxe périodique ni la deuxième taxe de rétablissement (pour omission de payer la taxe périodique), la demande demeurera abandonnée (pour omission de payer la taxe périodique), toutefois, le délai de rétablissement sera prorogé jusqu'à la fin de la période de douze mois suivant la date d'échéance de la taxe périodique. Si le paiement de la taxe de rétablissement n'était pas effectué avant l'expiration de la période de rétablissement et qu'aucune requête de prorogation n'était déposée durant cette période, alors la demande ne pourrait être rétablie.

20.09
BREVET DÉCHU

Par «brevet déchu», on entend celui qui ne confère plus aucun droit au breveté parce que les taxes périodiques pertinentes n'ont pas été payées.

Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés au titre des demandes déposées après le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans, entre le deuxième et le vingtième anniversaire de la date de dépôt de la demande au Canada (articles 100, 101, 155, et 156 des Règles sur les brevets et article 31, Partie VI de l'annexe II de ces mêmes Règles). Les taxes périodiques sont payables le jour précédant celui qui

débute chaque période d'un an. Par exemple, il faut payer la taxe applicable à la période qui se termine au douzième anniversaire au plus tard le jour du onzième anniversaire.

Toute taxe périodique sur une demande particulière ou sur un brevet délivré au titre de cette demande peut être acquittée à l'avance.

Le BCB accepte les paiements en retard de la taxe périodique applicables aux brevets, à condition que ces paiements soient faits dans la période d'un an couverte par la taxe et que la surtaxe pour paiement en souffrance soit acquittée. Par exemple, la taxe périodique applicable à la période d'un an se terminant au dix-septième anniversaire de la date de dépôt peut être payée, avec une surtaxe pour paiement en souffrance, au plus tard à la date du dix-septième anniversaire.

Le délai de paiement des taxes périodiques applicables aux brevets ne peut être prorogé (articles 102 et 157 des Règles sur les brevets). Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés à compter du 1er octobre 1989 au titre d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans, entre le deuxième et le dix-septième anniversaire de la date de délivrance du brevet. L'article 182 des Règles sur les brevets et l'article 32, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets indiquent les taxes périodiques et la date à laquelle il faut les payer. Il faut régler le paiement le jour précédant celui qui débute la période d'un an couverte par la taxe, ou au plus tard à la dernière journée de la période d'un an couverte par la taxe en incluant la surtaxe pour paiement en souffrance.

Les délais indiqués à la Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets ne peuvent être prorogés (article 182(7) des Règles sur les brevets).

Un brevet est considéré comme déchu à l'expiration du délai indiqué à l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets). **Un brevet déchu ne peut être ravivé.**

L'avis concernant les brevets déchus figurera dans la Gazette du Bureau canadien des brevets.

20.10
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

péremption

Zeneca v Canada	66 CPR (3d)	169	1996

CHAPITRE 21

DÉCISION FINALE

21.01 INTRODUCTION
21.02 RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE
21.03 RÉPONSES SATISFAISANTES
21.04 RÉPONSES NON SATISFAISANTES
21.05 COMMISSION D'APPEL DES BREVETS
21.06 RÉVISION DE LA CAB
21.07 DÉCISION DU COMMISSAIRE
21.08 MODIFICATIONS APRÈS UNE DÉCISION FINALE
21.09 APPELS
21.10 POURSUITE APRÈS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

CHAPITRE 21
DÉCISION FINALE

21.01
INTRODUCTION

Lorsque la poursuite d'une demande de brevet a progressé au point où l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande ne respecte pas la Loi ou les Règles en ce qui a trait à une ou plusieurs irrégularités exposées dans les demandes d'examinateur, et que le demandeur ne modifiera pas la demande pour se conformer à la Loi et aux Règles, l'examinateur peut rejeter la demande dans une décision finale. L'article 30 des Règles sur les brevets, qui figure à la partie I des Règlements, définit les conditions d'une décision finale et s'applique à toutes les demandes en instance, et ce, peu importe leur date de dépôt.

21.02
RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE

Émise en vertu des dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, une décision finale s'intitulera «Décision finale» ou "Final Action".

L'examinateur, dans son rapport, indiquera les irrégularités non encore corrigées et exigera que le demandeur modifie la demande afin de respecter la Loi et les Règles ou qu'il fournisse les arguments justifiant la conformité de la demande dans les six mois suivant la demande de l'examinateur ou dans un délai plus court déterminé par le commissaire en application de l'alinéa 73(1)(a) des Règles sur les brevets.

Une décision finale n'aura pas lieu à moins que l'examinateur ait fait une demande précédente pour les mêmes objections. Si, en plus d'une répétition des objections antérieures, de nouvelles objections basées sur de nouveaux motifs sont soulevées, la décision ne sera pas finale.

Le rapport précise quelles revendications sont acceptables et indique de façon claire les éléments dans la demande qui prêtent à objection. Si le rejet s'appuie sur des antériorités, l'examinateur doit indiquer clairement quelles revendications ne sont pas considérées comme nouvelles ou lesquelles sont devenues évidentes en rapport aux citations de la décision. Le rapport démontrera les différences entre les revendications et l'enseignement de l'antériorité et exposera les raisons pour lesquelles l'invention revendiquée ne dénote aucun avancement de nature inventive par rapport aux antériorités appliquées et à la connaissance générale de la technique.
Si le rejet s'appuie sur une violation de la Loi ou des Règles sur les brevets, le rapport indiquera clairement les articles de la Loi et des Règles visés et les raisons qui s'y rapportent.

Le rapport d'une décision finale doit traiter en détail de toutes les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme irrégulière. La procédure d'appel est limitée aux questions traitées dans la décision finale. L'examinateur ne pourra plus soulever des objections qu'il aurait manqué d'indiquer dans sa décision finale. De même, le demandeur ne pourra plus modifier sa demande, sauf pour effectuer tout changement requis dans la décision du commissaire sur la brevetabilité du cas.

Toutes les décisions finales sont expédiées par courrier recommandé.

21.03
RÉPONSES SATISFAISANTES

En vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, lorsque le demandeur modifie la demande ou fournit ses arguments et que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que cette demande est conforme à la Loi et aux Règles, le commissaire avise le demandeur que le rejet est retiré et que la demande est jugée acceptable (paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets).

21.04
RÉPONSES NON SATISFAISANTES

Lorsque le rejet n'a pas été retiré en vertu du paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets parce que l'examinateur estime que la modification ou l'argument ou les deux présenté par le demandeur n'est pas suffisant pour renverser le rejet, la demande est acheminée à la Commission d'appel des brevets (CAB) pour être révisée, et celle-ci accordera au demandeur l'occasion d'être entendu.

21.05
COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

La Commission d'appel des brevets (CAB) est composée de un ou plusieurs représentants supérieurs du BCB qui n'ont pas pris part à l'examen de la demande en question. Elle révise les motifs du rejet dans la décision finale et sur demande des demandeurs, tient des audiences conformément à l'article 30(6) des Règles sur les brevets et avise le commissaire à cet effet.

21.06
RÉVISION DE LA CAB

Dans tous les cas, lorsque l'examinateur détermine qu'une réponse à une décision finale ne réfute pas les motifs de la décision, en partie ou dans l'ensemble, la demande est acheminée à la CAB. L'examinateur prépare un résumé des raisons pour lesquelles la réponse ne peut renverser le rejet à l'intention de la Commission. Cette dernière avisera le demandeur que sa demande a été soumise à cet effet et qu'il peut demander une audience pour exposer plus longuement les raisons qui lui permettent

de soutenir que la demande ne se prête pas à objection selon les motifs de l'examinateur. À ce stade, il ne peut apporter de nouvelles modifications à la demande (article 31 des Règles sur les brevets), mais doit limiter ses arguments aux questions soulevées dans la décision finale et à toute modification qui aurait été envoyée à l'examinateur en réponse à cette décision. Après avoir réexaminé les faits, la Commission présente sa conclusion au commissaire.

21.07
DÉCISION DU COMMISSAIRE

Le commissaire réexaminera la conclusion de la Commission.

(a) Dans le cas où la demande ne renferme aucune matière brevetable, il la rejettera en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets et avisera le demandeur de ses raisons;

(b) Dans le cas où le rejet de l'examinateur n'est pas justifié, il retournera la demande à ce dernier pour la reprise de la poursuite (paragraphe 31(b) des Règles sur les brevets), ou

(c) Dans le cas où il faut apporter des modifications pour respecter la Loi ou les Règles, il avisera le demandeur des modifications nécessaires et leurs raisons et lui accordera trois mois pour apporter ces modifications. Si le demandeur ne se conforme pas, sa demande sera rejetée en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets.

Le commissaire, dans sa décision, fournira ses raisons et justifiera sa conclusion en s'appuyant sur la Loi et les Règles et sur la jurisprudence pertinente. De telles décisions forment la politique du BCB et créent des précédents qui servent de guide aux demandeurs et aux examinateurs de brevet. La copie originale signée de la décision est expédiée par courrier recommandé au demandeur ou à l'agent. Elle devient partie intégrante du dossier de la poursuite et par conséquent est accessible au public. Les décisions du commissaire sont groupées selon les motifs de l'objection et sont disponibles au BCB. Un avis de toute décision du commissaire sera publié accompagné d'un résumé dans la Gazette du Bureau des brevets, sauf dans le cas des demandes déposées avant le 1er octobre 1989 qui sont refusées dans une décision du commissaire. Dans ce cas, la décision du commissaire peut être publiée avec la permission du demandeur.

21.08
MODIFICATIONS APRÈS UNE DÉCISION FINALE

Une demande rejetée ne peut être l'objet d'une modification après l'expiration du délai de réponse à la requête de l'examinateur en vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, sauf

(a) lorsque le rejet est retiré en vertu du paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets;

(b) lorsque le commissaire est convaincu, après révision, que le rejet n'est pas justifié et que le demandeur a été avisé en ce sens;

(c) lorsque le commissaire a avisé le demandeur que la modification est nécessaire pour respecter la Loi ou les Règles; ou

(d) sur ordre de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

Dans le cas (a) ci-dessus, lorsque l'examinateur retire la décision finale en vertu du paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets, la poursuite reprend son cours normal, et la demande sera acceptée puisque les motifs du rejet sont tombés. Toute modification possible de la demande par le demandeur doit prendre la forme d'une modification après acceptation sous réserve des conditions énoncées à la rubrique 19.08.06 de ce Recueil.

Dans le cas (b) ci-dessus, lorsque le commissaire est convaincu que le rejet n'était pas justifié, le demandeur en est avisé, et la demande retourne à l'examinateur où elle reprend la poursuite normale. À ce stade, la demande sera acceptée normalement, mais elle peut être modifiée à la demande du demandeur (paragraphe 31(b) des Règles sur les brevets).

Dans le cas (c) ci-dessus, lorsque le commissaire a informé le demandeur que les modifications à sa demande sont nécessaires pour respecter la Loi et les Règles, le demandeur doit apporter ces modifications, mais aucune autre modification ne sera acceptée (paragraphe 31(c) des Règles sur les brevets).

Dans le cas (d) ci-dessus, lorsque le demandeur a interjeté appel du refus du commissaire à la Cour fédérale ou à la Cour suprême du Canada, cette demande peut être modifiée selon le jugement de ces cours (paragraphe 31(d) des Règles sur les brevets).

21.09
APPELS

Si le commissaire refuse la demande en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets, le demandeur en vertu de l'article 41 de cette loi peut en appeler à la Section de première instance de la Cour fédérale, il peut ensuite appeler de la décision de cette Cour à la Cour fédérale d'appel, et finalement, à la Cour suprême du Canada.

Toutes les fois qu'un appel est interjeté à la Cour fédérale, le demandeur doit veiller à ce que l'avis de motion par voie d'appel soit signifié au commissaire. On classe l'original de l'avis au dossier de la demande au BCB. Puisqu'on peut interjeter appel du

jugement de la Section de première instance, le BCB ne prendra aucune autre décision jusqu'à la confirmation de la fin de la procédure d'appel.

21.10
POURSUITE APRÈS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

L'examinateur prend les décisions selon le jugement final des Cours.

CHAPITRE 22

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

22.01 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PCT
- 22.01.01 Définitions

22.02 UTILITÉ DU PCT POUR LES DÉPOSANTS

22.03 PHASE INTERNATIONALE DE LA PROCÉDURE SELON LE PCT
- 22.03.01 Traitement par l'office récepteur
- 22.03.02 Conditions pour l'obtention d'une date de dépôt international
- 22.03.03 Taxes relatives au dépôt d'une demande internationale
- 22.03.04 Eléments de la demande internationale
- 22.03.05 Désignation des pays et son effet (règle 4.9)
- 22.03.06 Traitement par le Bureau international
- 22.03.07 Modifications des revendications auprès du BI (article 19)
- 22.03.08 Publication internationale
- 22.03.09 Traitement par l'administration chargée de la recherche internationale
- 22.03.10 Objets exclus de la recherche et unité de l'invention
- 22.03.11 Rapport de recherche internationale
- 22.03.12 Traitement par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)
- 22.03.13 Taxes relatives à l'examen international
- 22.03.14 Modifications auprès de l'AEPI (article 34)
- 22.03.15 Objets exclus et unité de l'invention
- 22.03.16 Rapport d'examen préliminaire international

22.04 PHASE NATIONALE D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE
- 22.04.01 Entrée dans la phase nationale
- 22.04.02 Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale en vertu du chapitre I
- 22.04.03 Contenu d'une demande PCT entrant aux termes du chapitre II
- 22.04.04 Autres modifications à l'entrée dans la phase nationale ou après
- 22.04.05 Entrée en retard dans la phase nationale
- 22.04.06 Exigences de complètement à la phase nationale

22.05 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 22
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

22.01
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PCT

Le PCT est un traité multilatéral conclu en 1970 et entré en vigueur le 24 janvier 1978. Il a pris effet le 2 janvier 1990 au Canada.

Le PCT établit un système de coopération internationale qui permet d'obtenir la protection des inventions auprès de plusieurs pays par le dépôt d'**une** «demande de brevet internationale». Le PCT est uniquement une procédure relative au dépôt de demandes de brevet. La délivrance des brevets reste sous la responsabilité et l'autorité distinctes des pays membres du PCT (États contractants).

En vertu du PCT, les Canadiens désirant obtenir la protection conférée par les brevets dans plusieurs pays commencent par déposer une demande internationale de format standard en français ou en anglais au Bureau canadien des brevets (BCB). Le simple dépôt d'une demande internationale produit les mêmes effets que ceux que l'on obtient en déposant autant de demandes qu'il y a de pays membres, où le déposant souhaite obtenir une protection. Les dispositions du Traité permet au déposant d'opter pour le chapitre I du PCT qui comprend le dépôt, la recherche et la publication de la demande internationale; ou le chapitre II du PCT qui comprend en plus des dispositions du chapitre I, les procédures d'examen préliminaire de la demande internationale.

Au 1er septembre 1996, le PCT compte 87 pays membres.

D'autres renseignements utiles figurent dans le Traité, dans le Guide du déposant, dans les directives concernant la recherche selon le PCT, dans les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT et dans les instructions administratives. Ces publications sont disponibles auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de Micromedia Limited, ou peuvent être consultées à la bibliothèque de l'OPIC.

22.01.01
Définitions

Les expressions suivantes sont souvent utilisées dans le contexte du PCT :

a) **Office récepteur** : Office où les nationaux ou les résidents d'un pays membre du PCT peuvent déposer les demandes internationales. Les nationaux canadiens peuvent déposer les demandes au Bureau canadien des brevets (BCB) ou au Bureau international.

b) **Bureau international (BI)** : Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

c) **États contractants** : États parties au PCT, c'est-à-dire la plupart des pays industrialisés.

d) **État (ou office) désigné** : Office national de l'État désigné par le déposant en vertu du chapitre I.

e) **État (ou office) élu** : Office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II.

f) **Administration chargée de la recherche internationale (ARI)** : Office dont les tâches comprennent la préparation des rapports de recherche internationale.

g) **Administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)** : Office chargé de la préparation des rapports d'examen préliminaire international en vertu du chapitre II.

22.02
UTILITÉ DU PCT POUR LES DÉPOSANTS

L'utilisation du PCT se traduit par une économie d'efforts, de temps, de travail et d'argent pour tout déposant qui souhaite faire protéger une invention dans plusieurs pays. Les économies tiennent essentiellement au fait que le déposant ne dépose qu'une seule demande internationale, en une seule langue, dans un seul pays et ne paie qu'une série de taxes internationales.

En vertu du PCT, le déposant dépose une seule demande et désigne un certain nombre de pays où il demande une protection. Le dépôt d'une demande internationale produit les mêmes effets que ceux que l'on obtient en déposant des demandes séparées dans chacun des pays désignés. De plus, en vertu du PCT, un rapport de recherche internationale est établi pour chaque demande internationale. Le rapport de recherche apporte au déposant de solides éléments d'appréciation pour évaluer les chances qu'il a d'obtenir la protection qu'il souhaite tout en augmentant ses chances d'obtenir des brevets «forts».

En vertu du PCT, l'instruction de la demande internationale lors de la phase nationale ne débutera qu'à l'expiration d'un délai de 20 mois de la date de priorité ou, s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt de la demande internationale. Cette condition donne au déposant un délai prolongé pour préparer des traductions et autres documents requis pour les poursuites au niveau national.

Il y a aussi une étape facultative, à savoir l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international. Si l'examen préliminaire international est demandé, le

déposant peut ajourner l'entrée dans la phase nationale jusqu'à 30 mois de la date de priorité ou, s'il n'y a pas de priorité, de la date de dépôt de la demande internationale.

22.03
PHASE INTERNATIONALE DE LA PROCÉDURE SELON LE PCT

(A) Phase internationale

i) **Dépôt d'une demande internationale** : Le déposant dépose une seule demande internationale dans une seule langue auprès d'un office récepteur. Dans la demande internationale, il désigne tous les États contractants pour lesquels il souhaite obtenir un brevet et paie les taxes réglementaires à l'office récepteur. Le dépôt de la demande internationale produit les mêmes effets que ceux que l'on obtient en déposant autant de demandes régulières dans tous les États désignés (États contractants) où l'on demande la protection.

ii) **Rapport de recherche internationale** : Après l'exécution de la recherche internationale, l'ARI doit établir un rapport de recherche internationale avant l'expiration des seize mois suivant la date de dépôt international ou la date de priorité, le cas échéant.

iii) **Publication des demandes internationales** : Le Bureau international publie les demandes internationales, toute modification et le rapport de recherche internationale tous les "mardis de publication» (OMPI publie les demandes toutes les deux semaines) après l'expiration des dix-huit mois suivant la date de dépôt international ou la date de priorité, le cas échéant.

iv) **Rapport d'examen préliminaire international** : Le déposant a le choix de demander l'examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT. Cette étape facultative a l'effet de retarder l'entrée dans la phase nationale auprès des offices élus jusqu'à l'expiration des trente mois suivant la date de dépôt international ou la date de priorité, le cas échéant. Le rapport contient de bonnes indications sur les chances d'obtenir la protection désirée, quoique les offices élus ne sont pas tenus d'utiliser les conclusions de l'AEPI.

22.03.01
Traitement par l'office récepteur

L'office récepteur exécute les tâches suivantes :

a) reçoit la demande internationale et les taxes y afférentes, il accuse réception de la demande internationale en indiquant la date de réception et le numéro de la demande internationale (p.ex. PCT/CA94/00001) (voir règle 20.5(c) du PCT);

b) vérifie la demande internationale pour déterminer si elle remplit les conditions prescrites par le PCT (article 11 du PCT et règle 11 du Règlement d'exécution du PCT) en ce qui concerne la forme et le contenu (les vérifications portent sur la forme de la demande et non sur le fond de l'invention);

c) communique avec le déposant afin d'obtenir les corrections lorsque la demande internationale ne remplit pas certaines conditions concernant les taxes, la forme et le contenu;

d) accorde une date de dépôt international, lorsque cela est possible;

e) transmet des copies de la demande internationale et d'autres documents y afférents à l'ARI et au BI.

22.03.02
Conditions pour l'obtention d'une date de dépôt international

L'office récepteur doit accorder à titre de «date de dépôt international», la date de la réception de la demande internationale pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) au moins un des déposants est domicilié au Canada ou est un national du Canada;

b) la demande internationale est rédigée en français ou en anglais (une seule copie est nécessaire); et

c) la demande internationale contient les éléments suivants :
   (i) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;
   (ii) la désignation d'au moins un État contractant;
   (iii) le nom du déposant;
   (iv) une partie qui semble constituer une description; et
   (v) une partie qui semble constituer une ou plusieurs revendications (article 11(1) du PCT).

À la réception des documents, si la demande internationale ne satisfait pas aux conditions énoncées, l'office récepteur invite le déposant à corriger les irrégularités en lui accordant un délai raisonnable. Si les corrections sont faites dans le délai prescrit, la date de réception des corrections devient la date de dépôt international.

Lorsque la demande internationale renvoie à des dessins dans la description qui, en fait, ne sont pas joints à cette demande, l'office récepteur notifie le déposant. Par conséquent, la date de dépôt accordée est la date à laquelle les dessins manquant

parviennent à l'office récepteur (article 14(2) du PCT).

Déposer une demande internationale équivaut à déposer une demande dans chacun des pays désignés. En vertu de la Convention de Paris, l'effet d'une demande internationale est équivalent à un dépôt national. En conséquence, la date de dépôt international peut servir par exemple de date de priorité (article 11(4) du PCT).

22.03.03
Taxes relatives au dépôt d'une demande internationale

Trois taxes sont payables auprès de l'office récepteur au dépôt de la demande internationale :

1. TAXE DE TRANSMISSION (règle 14)
   Cette taxe est perçue au profit de l'office récepteur pour le traitement et la vérification de la demande internationale, et pour la transmission de copies au BI et à L'ARI.

2. TAXE INTERNATIONALE (règle 15)
   Cette taxe est perçue au profit du BI pour le maintien central du dossier de la demande internationale et la publication de la demande internationale; elle comprend une TAXE DE BASE et des TAXES DE DÉSIGNATION. Il y a des frais additionnels pour chaque page excédant les 30 pages dans la demande. À chaque pays désigné est associé une taxe de désignation. Toutes les désignations au-delà de onze sont gratuites (annexe des taxes du PCT).

3. TAXE DE RECHERCHE (règle 16)
   Cette taxe est perçue au profit de l'ARI pour l'exécution de la recherche internationale et l'établissement du rapport de recherche (règle 15.4 du PCT).

Toutes les taxes, à l'exception des taxes de désignation, devraient êtres acquittées au dépôt de la demande internationale, mais elles peuvent être payées jusqu'à un mois après le dépôt si le déposant veut maintenir sa date originale de dépôt. Les taxes de désignation sont payables jusqu'à un an après la date de priorité de la demande internationale, si cette période se termine plus d'un mois après la date de dépôt international.

La taxe de recherche et la taxe internationale perçues au profit de l'ARI et du BI peuvent varier en raison de la fluctuation des taux de change. Un barème des taxes payables en vertu du PCT est publié dans la Gazette des brevets.

22.03.04
Eléments de la demande internationale

Le contenu de la demande internationale est définie par le Traité et particulièrement par le Règlement d'exécution du PCT. Le BCB est assujetti aux prescriptions du PCT

et ne peut imposer des conditions qui ne sont pas expressément définies dans le Traité.

En vertu de l'article 3, le Traité stipule que toute demande internationale doit être déposée dans une des langues prescrites (règle 12). Par conséquent, les demandes internationales déposées au Canada en tant qu'office récepteur doivent êtres préparées en anglais ou en français. La demande internationale doit remplir les conditions matérielles prescrites (règle 11), satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention (règle 13), et est soumise à des taxes prescrites.

La demande internationale doit contenir une **requête**, une **description**, une ou des **revendication(s)**, un ou des **dessin(s)** (lorsque nécessaire) et un **abrégé**.

22.03.05
Désignation des pays et son effet (règle 4.9)

Les pays membres ou États contractants pour lesquels le déposant demande la protection de son invention sont énumérés dans le formulaire de requête. Le déposant désigne les États contractants simplement en cochant les cases appropriées qui précèdent le nom des États. Il doit désigner au moins un État afin d'obtenir une date de dépôt international. Il faut faire les désignations au dépôt de la demande internationale, car aucune ne peut être ajoutée ultérieurement. Toutefois, il existe un mécanisme de désignation à titre de précaution qui couvre tous les autres États au moment du dépôt. Il faut confirmer par écrit les désignations à titre de précaution avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la première date de priorité ou de la date de dépôt international, s'il n'y a pas de date de priorité. Il y a une taxe additionnelle pour la confirmation des États.

Dans certains cas, plusieurs États peuvent être désignés sous une seule désignation. Par exemple, un déposant peut désigner les pays membres de la Convention sur le brevet européen en cochant simplement la case «Brevet européen».

22.03.06
Traitement par le Bureau international

Le BI administre le PCT. Les principales étapes de la procédure que toute demande internationale doit suivre au sein du BI sont les suivantes :

a) le BI contrôle et conserve l'exemplaire original de la demande internationale et tous les autres documents déposés par les déposants;

b) le déposant peut modifier les revendications de la demande internationale en vertu de l'article 19 en s'adressant au BI;

c) le BI transmet aux États désignés des copies de la demande internationale et tout autre document pertinent;

d) le BI publie la demande internationale et le rapport de recherche avec un numéro de publication différent du numéro de la demande internationale (par exemple WP95/12345); et

e) lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, le BI le notifie aux offices élus, transmet le rapport d'examen préliminaire international à ces offices et effectue une traduction anglaise de ce rapport, si nécessaire.

22.03.07
Modifications des revendications auprès du BI (article 19)

Après avoir reçu le rapport de recherche internationale (voir 22.03.11), le déposant a le droit, en vertu du chapitre I (article 19 et règle 46), de modifier les revendications et seulement les revendications, une seule fois. Le délai permis pour cette modification est normalement de deux mois après la transmission du rapport de recherche au déposant, mais peut être prolongé jusqu'à trois mois si le rapport est transmis avant 14 mois à partir de la date de priorité. Le déposant doit déposer les modifications auprès du BI.

Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, c.-à.-d. aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée. Les modifications peuvent consister en la suppression d'une ou de plusieurs revendications dans leur totalité, en l'ajout d'une ou de plusieurs revendications nouvelles ou (et) en la modification du texte d'une ou de plusieurs revendications déposées. Lorsqu'une revendication est annulée il n'est pas nécessaire de renuméroter les autres revendications.

Si le déposant désire modifier les revendications en changeant les revendications existantes ou en annulant des pages complètes de revendications, il doit soumettre des feuilles de remplacement et une lettre d'accompagnement expliquant les différences entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Une modification peut être accompagnée d'une brève déclaration (en vertu de l'article 19 du PCT) du déposant expliquant les modifications et précisant les effets qu'elles peuvent avoir sur la description et les dessins.

22.03.08
Publication internationale

Le BI publie la demande internationale, toutes les modifications et le rapport de recherche internationale sous la forme d'une brochure (règle 48.1(a)du PCT) dès que possible après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la

demande. Toutefois, sur demande du déposant, le BI publie une demande internationale plus tôt. Si la demande internationale est retirée par le déposant avant l'achèvement de la préparation technique de la publication, il est possible d'annuler cette publication.

Lorsque le rapport de recherche et toute modification en vertu de l'article 19 du PCT ne sont pas disponibles au moment de la publication, le BI les publie séparément après les avoir reçus. La brochure est publiée dans une des six langues suivantes : anglais, français, allemand, japonais, russe ou espagnol. L'abrégé, le titre et le rapport de recherche figurent toujours en anglais.

22.03.09
Traitement par l'administration chargée de la recherche internationale

Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale par une ARI. La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent afin de déterminer si l'invention est nouvelle et si elle traite d'une activité inventive.

Les exigences internationales sont définies dans le PCT quant à la documentation minimale à consulter. La compétence des employés et la qualité des méthodes de recherche de l'ARI devraient être telles qu'une recherche de grande qualité puisse être réalisée.

L'ARI exécute les tâches suivantes :

a) effectue la recherche internationale sur les inventions revendiquées;

b) vérifie l'unité de l'invention et demande les taxes additionnelles lorsque cette unité n'existe pas;

c) établit le rapport de recherche internationale;

d) établit un titre et un abrégé s'ils sont manquants ou défectueux; et

e) transmet des copies du rapport de recherche internationale au BI et au déposant.

Le Canada a choisi, comme administration chargée de la recherche internationale, l'Office européen des brevets. Les caractéristiques et responsabilités des ARI sont définies dans les articles 15 à 18 du PCT et les règles 25 et 33 à 45 du Règlement d'exécution du PCT.

22.03.10
Objets exclus de la recherche et unité de l'invention

L'ARI n'est pas tenue de procéder à une recherche internationale lorsque les revendications concernent un des objets décrit à la règle 39 du Règlement d'exécution du PCT. Les objets exclus sont :

a) théories scientifiques et mathématique;

b) variétés végétales, races animales, procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que des procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

c) principes ou méthodes en vue de faire des affaires, activité purement mentale ou pratique des jeux;

d) méthodes de traitement du corps humain ou animal, par synergie ou thérapie ainsi que des méthodes de diagnostic;

e) simples présentations d'informations; et

f) programmes informatiques qui sont au point où l'ARI n'est pas équipée pour effectuer la recherche des antériorités.

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. L'ARI étudie les revendications par rapport à l'exigence de l'unité de l'invention (article 17(3)(b) et règle 13 et 40 du PCT). Si elle ne reconnaît pas l'unité de l'invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. Cette demande de paiement de taxes additionnelles produit l'un des trois effets suivants :

a) le déposant consent à verser les taxes additionnelles. L'ARI établit un rapport de recherche pour toutes les revendications.

b) le déposant verse les taxes additionnelles mais conteste. Un comité spécial de l'ARI étudiera la contestation. Cette étude peut occasionner le remboursement partiel ou total de la taxe additionnelle ou le rejet de la contestation. Un rapport de recherche sur les revendications satisfaisantes sera établi selon les résultats de l'étude.

c) le déposant ne verse pas les taxes additionnelles. L'ARI établit un rapport de recherche sur l'invention principale seulement.

22.03.11
Rapport de recherche internationale

Les résultats de la recherche internationale sont présentés dans le rapport de recherche internationale qui est transmis au déposant et au BI pour fins de publication (article 18 du PCT). Le rapport de recherche internationale doit être établi dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'ARI ou dans un délai de neuf mois à compter de la date de priorité, selon celui de ces délais qui expire en dernier (règle 42 du PCT). Le rapport de recherche internationale pour les demandes internationales déposées au Canada est établi par l'OEB en français ou en anglais selon la langue de la demande.

Le rapport de recherche internationale indique le numéro de la demande concernée, le nom du déposant, la date de dépôt international, la date de priorité (le cas échéant), la date du rapport, la Classification internationale des brevets (CIB), les domaines sur lesquels la recherche a porté, et les documents pertinents (règle 43 du PCT).

Les documents sont invoqués à l'encontre des revendications auxquels ils se rapportent.

Le rapport mentionne les sujets qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche à cause du manque d'unité de l'invention et l'omission de la part du déposant de verser les taxes additionnelles de recherche.

Le rapport comprend également une copie de tout titre ou abrégé tel que révisé ou établi par l'ARI.

Les rapports de recherche internationale qui ne sont pas établis en anglais sont toujours traduits vers cette langue (règle 45).

22.03.12
Traitement par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)

On peut déposer une requête d'examen préliminaire international d'une demande internationale en vertu du chapitre II du PCT en vue d'obtenir une opinion préliminaire et sans engagements sur la nouveauté de l'invention revendiquée, son applicabilité sur le plan industriel et la présence du génie inventif.

Le déposant doit être domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II du PCT, ou être un national d'un tel État (règle 53 du PCT). La demande d'examen préliminaire international doit être présentée auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI). Elle doit spécifier les États élus où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats le l'examen préliminaire international. L'élection d'États peut se faire à la présentation de la demande ou après (règle 56).

L'AEPI effectue les tâches suivantes :

a) reçoit la demande d'examen préliminaire international;

b) reçoit les deux taxes de traitement et d'examen préliminaire;

c) vérifie la demande d'examen pour déterminer si elle remplit les conditions prescrites (règles 53, 54 et 55 sur la forme de la demande, le droit du déposant et la langue) et vérifie le paiement des taxes;

d) transmet la copie originale et la taxe de traitement au BI;

e) examine la demande internationale pour vérifier si la description est suffisante, s'il y a unité de l'invention, si les revendications sont soutenues par la description originale et, enfin si l'invention répond aux critères de brevetabilité du PCT;

f) prépare des opinions écrites auxquelles le déposant peut répondre en soumettant des modifications ou en présentant des arguments;

g) prépare le rapport d'examen préliminaire international; et

h) transmet le rapport au BI et au déposant.

Le Canada a choisi, comme administration chargée de l'examen préliminaire international, l'OEB. Les caractéristiques et responsabilités des AEPI sont définies dans les articles 31 à 42 du PCT et les règles 53 à 78 du Règlement d'exécution.

22.03.13
Taxes relatives à l'examen international

Deux sortes de taxes doivent être acquittées en rapport à la demande d'examen :

1. TAXE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE
   Cette taxe est perçue au profit de l'AEPI principalement pour l'exécution de l'examen préliminaire international et l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

2. TAXE DE TRAITEMENT
   Cette taxe est perçue au profit du BI pour l'accomplissement de diverses tâches.

22.03.14
Modifications auprès de l'AEPI (article 34)

Tout déposant qui désire déposer une demande d'examen préliminaire peut choisir de

ne pas se prévaloir de son droit de modifier les revendications, après la réception du rapport de recherche internationale, en vertu de l'article 19. Il peut alors choisir d'attendre et de soumettre ses modifications auprès de l'AEPI, soit au dépôt de la demande d'examen préliminaire, soit après la première opinion écrite de l'AEPI. À cette étape, le déposant peut non seulement modifier les revendications, mais aussi les autres parties de la demande (article 34, règle 66). Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle que déposée, c'est-à-dire, qu'aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée.

Selon la contrainte du temps, le déposant a la possibilité de modifier sa demande internationale à plusieurs reprises durant le processus d'examen préliminaire. Cette contrainte provient du fait qu'en vertu du PCT, l'AEPI doit compléter le rapport d'examen préliminaire avant l'expiration du délai de 28 mois à compter de la date de priorité ou de la date de dépôt international, s'il n'y a pas de date de priorité.

Le déposant doit remplacer les pages visées par la modification par de nouvelles et les accompagner d'une lettre justificative. Toute modification et la lettre doivent être présentées dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.

22.03.15
Objets exclus et unité de l'invention

Les revendications relatives aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n'a été établi parce qu'elles concernent des objets exclus ou ne satisfont pas à l'exigence de l'unité de l'invention ne feront pas l'objet de l'examen préliminaire international. Toute opinion écrite, de même que le rapport en fera mention.

Lorsque l'AEPI estime qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence de l'unité de l'invention (article 34(3) et règle 68 du PCT), deux solutions s'offrent à elle : 1) elle peut effectuer l'examen préliminaire international de la demande entière et indiquer dans le rapport son avis sur l'absence d'unité de l'invention, ou bien 2) elle peut inviter le déposant à limiter les revendications de façon à satisfaire à l'exigence ou à payer des taxes additionnelles. Cette demande de paiement des taxes additionnelles produit l'un des quatre effets suivants :

a) Le déposant limite les revendications, l'examen porte sur les revendications limitées.

b) Le déposant verse les taxes additionnelles, l'examen porte sur les revendications concernant l'invention principale et sur les revendications pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées (règle 68.2 du PCT).

c) Le déposant verse les taxes additionnelles, mais conteste : un comité spécial de l'AEPI étudie la contestation. Cette étude peut occasionner le remboursement partiel ou total des taxes additionnelles ou le rejet de la

contestation. Un rapport d'examen sur les revendications satisfaisantes sera établi selon les résultats de l'étude (règle 68.3 du PCT).

d) Le déposant ne limite pas les revendications ni ne paie pas les taxes additionnelles, l'examen porte sur l'invention principale telle qu'elle a été indiquée par l'AEPI ou le déposant (article 34(c) du PCT).

22.03.16
Rapport d'examen préliminaire international

Le rapport d'examen préliminaire international doit être établi dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire a été présentée avant l'expiration des 19 mois à compter de la date de priorité; sinon le délai est de neuf mois à partir du début de l'examen préliminaire international.

Le rapport d'examen préliminaire international n'est qu'une opinion sans engagement sur la brevetabilité des revendications. En vertu de la règle 70, le rapport d'examen préliminaire contient :

a) les identifications de l'AEPI et du déposant;

b) les dates pertinentes;

c) la base du rapport;

d) une déclaration par rapport à chaque revendication, soit un simple oui ou un non, qui indique la susceptibilité des revendications de répondre aux trois critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle) accompagnée d'une justification et de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée;

e) la citation de certains documents publiés, dont les demandes ou brevets publiés après le dépôt international, mais déposés avant la date de dépôt international («effet sur l'état de la technique»);

f) la mention de certaines irrégularités en vertu de l'article 34(4) et de la règle 66.2;

g) des remarques concernant l'unité de l'invention; et

h) en annexe, les modifications à la demande faites durant la procédure d'examen.

Le rapport ne contient aucune déclaration quant à la brevetabilité de l'invention en vertu de la législation nationale de tout pays élu.

22.04
PHASE NATIONALE D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE

A l'issue de la phase internationale, d'autres démarches doivent être accomplies auprès de chacun des offices désignés lors du dépôt de la demande internationale. Le déposant doit entrer dans la "phase nationale", c'est-à-dire qu'il doit commencer les procédures d'obtention de brevet dans chaque pays désigné ou élu en vertu des lois, règles et de la jurisprudence respectives.

22.04.01
Entrée dans la phase nationale

Afin d'obtenir la protection conférée par les brevets dans plusieurs pays désignés de la demande internationale au moment du dépôt, le déposant doit entrer dans la phase nationale, c'est-à-dire commencer les procédures d'obtention de brevet auprès de chaque pays désigné et payer les taxes nationales prescrites.

Le déposant doit respecter les conditions du PCT et le Règlement d'exécution du PCT de même que la partie II des Règles sur les brevets.

La partie II des Règles sur les brevets relie cette Loi au Traité de coopération en matière de brevets. Elle couvre les sujets comme les délais, la langue des demandes, les taxes et les conditions relatives à la phase nationale.

La date effective de dépôt d'une demande PCT à la phase nationale est la date de dépôt international, et non pas la date de son entrée dans la phase nationale au Canada.

Pour entrer dans la phase nationale au Canada, un déposant doit prendre les mesures nécessaires avant l'expiration du délai de 20 mois suivant la date de priorité de la demande internationale, ou de 20 mois suivant la date de dépôt international si aucune priorité n'est revendiquée (alinéa 58(3)(a) des Règles sur les brevets).

Toutefois, lorsqu'un déposant demande l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois de la date de priorité, et élit le Canada en vertu du chapitre II, le commencement de la phase nationale au Canada peut être retardée jusqu'à 30 mois de la date de priorité de la demande internationale, ou 30 mois de la date de dépôt international si aucune priorité n'est revendiquée (alinéa 58(3)(b) des Règles sur les brevets).

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada et assujettie à la Loi et aux Règles sur les brevets (article 59 des Règles).

Aux fins d'une citation en vertu de l'article 28.2(1)(c) et (d) de la Loi sur les brevets

concernant la poursuite d'une autre demande, une demande PCT jouira de sa date de dépôt ou de sa date de priorité seulement après être entrée dans la phase nationale.

En vertu de l'article 61 des Règles sur les brevets, l'obligation d'annexer une pétition à la demande ne s'applique pas aux demandes PCT à la phase nationale. La première page de la brochure publiée par le BI comprend toutes les informations nécessaires concernant l'entrée dans la phase nationale.

22.04.02
Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale en vertu du chapitre I

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, c'est-à-dire que la demande entre dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre I du PCT, le BCB produit le dossier de la demande destinée à l'examen comprenant :

a) une copie de la demande internationale du déposant telle que le BI l'a transmise au BCB;

b) une copie du rapport de recherche internationale ou, selon le cas, une déclaration de l'ARI indiquant qu'aucun rapport de recherche ne sera établi (article 17(2)(a) du PCT; et

c) une copie de toute modification aux revendications et toute déclaration du déposant en vertu de la règle 19 du PCT, concernant la recherche internationale.

Si la demande internationale a été publiée par le BI dans une langue autre que le français ou l'anglais, le dossier comprendra la traduction vers l'anglais ou vers le français fournie par le déposant à l'entrée de la demande dans la phase nationale au Canada. Cette traduction doit correspondre à la demande internationale telle que déposée, ou modifiée selon les conditions de la phase internationale. La traduction des modifications soumises durant la phase internationale peut être déposée séparément ou incorporée à la traduction de la demande canadienne.

Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas fidèle, il peut exiger que le déposant fournisse une déclaration du traducteur portant qu'à sa connaissance la traduction est complète et exacte (paragraphe 58(4) des Règles sur les brevets).

22.04.03
Contenu d'une demande PCT entrant aux termes du chapitre II

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, en

entrant au Canada en vertu du chapitre II du PCT, le dossier de la demande destinée à l'examen comprend en plus du contenu d'une demande entrant aux termes du chapitre I, les documents suivants:

d) une copie du rapport d'examen préliminaire international; et

e) une copie des feuilles de remplacement qui contiennent les modifications, le cas échéant.

Tous les éléments mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou en anglais.

De plus, si le déposant entre dans la phase nationale plus de deux ans après la date de dépôt au Canada, il doit aussi payer au moment de l'entrée, la première taxe de maintien requise pour maintenir la demande en vigueur (paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets).

22.04.04
Autres modifications à l'entrée dans la phase nationale ou après

Conformément aux dispositions du PCT, le déposant peut modifier la description, les modifications et les dessins avant l'entrée dans la phase nationale auprès de tout office désigné ou élu (article 19 et 41 du PCT)

Cependant, une fois qu'une demande PCT entre dans la phase nationale au Canada, elle est considérée comme toute autre demande déposée au Canada. Ainsi, lorsqu'on annexe des modifications volontaires à une demande PCT à son entrée dans la phase nationale, modifications qui n'ont pas été traitées à la phase internationale, la demande doit être accompagnée d'une justification écrite en vertu de l'article 34 des Règles sur les brevets. De plus, les modifications volontaires déposées après l'entrée dans la phase nationale doivent être accompagnées par une justification écrite indiquant la nature et l'objet des modifications.

22.04.05
Entrée en retard dans la phase nationale

En vertu du paragraphe 58(3) des Règles sur les brevets, lorsque le déposant n'entre pas dans la phase nationale dans un délai de 20 mois suivant la date de priorité, mais verse la surtaxe pour paiement en souffrance (prévue à l'article 11 de l'annexe II des Règles sur les brevets) et la taxe périodique requise, il peut entrer dans la phase nationale (en vertu du chapitre I) dans les 32 mois suivant la date de priorité. Lorsque le Canada est élu avant l'expiration du 19e mois et que le déposant n'est pas entré dans la phase nationale dans les 30 mois suivant la date de priorité, mais acquitte la surtaxe pour paiement en souffrance (prévue à l'article 11 de l'annexe II) et la taxe périodique requise, il peut entrer dans la phase nationale (en vertu du chapitre II) dans les 42 mois suivant la date de priorité.

22.04.06
Exigences de complètement à la phase nationale

Une demande qui est entrée dans la phase nationale au Canada en vertu du paragraphe 58(1) ou (2) des Règles sur les brevets peut être encore incomplète. Afin de compléter la demande, le déposant doit fournir, en application de l'article 62(1) des Règles sur les brevets, les documents et renseignements suivants, et ce pour éviter l'abandon en vertu de l'article 73(2) de la Loi sur les brevets :

a) les nom et adresse de l'inventeur lorsqu'ils n'ont pas déjà été fournis;

b) le listage des séquences lorsque le paragraphe 111(a) des Règles sur les brevets l'exige;

c) une copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur conforme à l'article 131 lorsque le paragraphe 111(b) des Règles l'exige;

d) la nomination d'un agent de brevets lorsque l'article 20 des Règles sur les brevets l'exige;

e) la nomination d'un coagent de brevets lorsque l'article 21 des Règles sur les brevets l'exige;

f) la désignation d'un représentant lorsque l'article 29 des Règles sur les brevets l'exige.

Il faut remettre les informations et documents auxquels renvoie le paragraphe 62(1) des Règles sur les brevets dans un des délais suivants, selon celui qui expire en dernier :

a) 26 mois suivant la date de priorité

b) lorsque le Canada est élu avant l'expiration du dix-neuvième mois après la date de priorité, 36 mois après la date de priorité

c) 6 mois après que le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, le cas échéant, du paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets.

Aucune prorogation de ces délais n'est permise (paragraphe 62(3) des Règles sur les brevets).

À la requête du déposant, le commissaire peut rétablir une demande internationale réputée abandonnée si, dans les 12 mois qui suivent la date d'abandon de la demande internationale, le déposant se conforme aux exigences ci-dessus et acquitte la taxe de rétablissement (article 98(1) des Règles sur les brevets).

22.05
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

Celltech v Comm of Pat	55 CPR (3d)	59	1994
	46 CPR (3d)	424	1993

CHAPITRE 23

MODIFICATION DES BREVETS

23.00 CONTENU DU CHAPITRE
23.01 RENONCIATION
23.02 RÉEXAMEN
- 23.02.01 Requête
- 23.02.02 Procédure d'avis
- 23.02.03 Requête inacceptable
- 23.02.04 Requête complétée
- 23.02.05 Conseil de réexamen
- 23.02.06 Refus du réexamen
- 23.02.07 Réexamen
- 23.02.08 Constat de réexamen
- 23.02.09 Fin du réexamen
- 23.02.10 Période d'appel

23.03 REDÉLIVRANCE
- 23.03.01 Division d'une demande de redélivrance
- 23.03.02 Redélivrance d'une redélivrance
- 23.03.03 Redélivrance et nouvelle matière
- 23.03.04 Revendications dans un brevet redélivré
- 23.03.05 Redélivrance contenant des revendications de différentes catégories
- 23.03.06 Motifs justifiant une redélivrance
- 23.03.07 Absence de revendication de l'invention
- 23.03.08 Omission de revendiquer de manière étendue
- 23.03.09 Revendication trop vaste
- 23.03.10 Ajout de revendications restreintes
- 23.03.11 Description insuffisante
- 23.03.12 Raisons inacceptables pour justifier la redélivrance
- 23.03.13 Pétition de redélivrance
- 23.03.14 Examen des demandes de rélivrance

23.04 CORRECTIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 8
23.05 JURISPRUDENCE

CHAPITRE 23
MODIFICATION DES BREVETS

23.00
CONTENU DU CHAPITRE

Le présent chapitre traite des diverses avenues légales pour modifier les brevets délivrés. Les sujets couverts comprennent la renonciation 23.01, le réexamen 23.02 à 23.06, la redélivrance 23.07 à 23.16 et l'article 8 corrections 23.17.

23.01
RENONCIATION

Par «renonciation», on entend un processus par lequel un breveté peut modifier un brevet dans le but de revendiquer moins que dans le brevet original.

Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les brevets permet à un breveté de renoncer à toute matière qu'il a inclut dans le brevet, par erreur, à tout moment pendant la durée du brevet. Ainsi, il peut renoncer à tout élément qu'il ne prétend pas retenir au titre du brevet sur paiement d'une taxe réglementaire, s'il a donné trop d'étendue à son mémoire descriptif en revendiquant plus que l'objet dont il est l'inventeur ou s'il a revendiqué de la matière à laquelle il n'a aucun droit (alinéa 48(1)(b) de la Loi sur les brevets et Annexe 2, partie 3 , article 13 des Règles). On ne peut employer une renonciation pour élargir les revendications d'un brevet.

Pour une renonciation, il faut respecter la formule et suivre les instructions pour la remplir telles que prescrites à la formule 2 de l'annexe I des Règles, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s'appliquent (article 44 des Règles). En remplissant la formule 2, le breveté doit suivre l'exacte forme des alinéas 3(1) et 3(2) qui précise la matière divulguée.

Les renonciations ne touchent pas normalement à aucune décision du tribunal en instance au moment de leur dépôt (paragraphe 48(3) de la Loi sur les brevets).

À la suite d'une renonciation, le reste des revendications sont réputées valides quant aux éléments non touchés par la renonciation (paragraphe 48(5) de la Loi sur les brevets).

23.02
RÉEXAMEN

La présente section traite de la procédure à suivre lorsqu'on reçoit un dépôt d'une requête de réexamen d'un brevet.

23.02.01
REQUÊTE

Toute personne, y compris le breveté, peut demander le réexamen de toute revendication d'un brevet délivré après le 1er octobre 1989 à tout moment pendant la durée du brevet, mais par rapport aux antériorités seulement. Le dossier d'antériorités doit être constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés seulement (paragraphe 48.1(1) de la Loi). Si l'auteur de la requête n'est pas le breveté, la requête, y compris le dossier d'antériorités, doit être fourni en double exemplaires (article 45 de la Loi) : un exemplaire est destiné au conseil de réexamen, l'autre au breveté. L'auteur doit exposer la pertinence des antériorités et la façon de les appliquer aux revendications qui font l'objet du réexamen. On doit faire la requête par écrit et l'accompagner de la taxe réglementaire.

23.02.02
PROCÉDURE D'AVIS

À la réception d'une requête qui précise bien l'antériorité et la manière de l'appliquer et qui est accompagnée de la taxe réglementaire, le commissaire nommera un conseil de réexamen et fera parvenir au breveté une copie de la requête et l'antériorité ainsi que la composition du conseil de réexamen, à moins que le breveté soit l'auteur de la requête, auquel cas, seule la composition du conseil lui sera envoyée. (article 48.1(3) et 48.2(1) de la Loi sur les brevets).

23.02.03
Requête inacceptable

Si la requête ne respecte pas toutes les conditions des paragraphes 48.1(1) et (2) de la Loi et de l'article 45 des Règles sur les brevets, son auteur en sera avisé. L'avis exposera en détail les raisons d'inacceptabilité de la requête. Ainsi, une des raisons pourrait être parce que la requête ne décrit pas en détail la pertinence des antériorités par rapport aux revendications à réexaminer. Le commissaire informera l'auteur qu'aucune démarche ne sera faite tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

On peut redéposer, en format acceptable, toute requête jugée inacceptable, et ce, sans verser une nouvelle taxe.

23.02.04
Requête complétée

La requête complétée fera partie d'un dossier initial de réexamen du BCB qui comprendra :

(a) la copie du brevet dans les dossiers du BCB, comprenant la description, les revendications, dessins tels que délivrés et toute correspondance durant la poursuite,

(b) une copie de la requête

(c) des copies de l'antériorité sur laquelle s'appuie le réexamen

(d) les raisons à l'appui de la requête de réexamen.

Le public peut consulter ce dossier.

23.02.05
CONSEIL DE RÉEXAMEN

Le commissaire constituera un conseil de réexamen, composé normalement de trois personnes du BCB. Dans un délai de trois mois après sa constitution, le conseil décidera du bien-fondé du réexamen. Celui-ci sera amorcé seulement si les antériorités remises soulèvent d'importantes questions nouvelles quant à la brevetabilité des revendications (paragraphe 48.2(2) de la Loi sur les brevets).

23.02.06
Refus du réexamen

Si le conseil décide que le réexamen ne devrait pas avoir lieu parce que les antériorités ne soulèvent pas d'importantes questions nouvelles quant à la brevetabilité d'une revendication du brevet concerné, l'auteur de la requête en sera avisé. Cette décision est finale et ne peut être l'objet d'un appel auprès ni du commissaire ni des tribunaux (paragraphe 48.2(3) de la Loi sur les brevets).

23.02.07
Réexamen

Le conseil de réexamen, une fois qu'il aura décidé de procéder au réexamen, fera parvenir au breveté un avis motivé de sa décision. Dans le délai de trois mois suivant la date de l'avis, le breveté peut déposer ses observations relativement à la brevetabilité des revendications. Le réexamen débutera dès la réception de la réponse ou, en absence d'une réponse, dans les trois mois suivant la date de l'avis. Dans tous

les cas, le réexamen doit prendre fin dans les 12 mois suivant le début de la procédure (paragraphes 48.3(1), (2) et (3) de la Loi sur les brevets).

Le conseil de réexamen ne prendra en considération que la matière ayant trait aux revendications visées par le dossier d'antériorités fourni. De plus, il ne modifiera pas la description d'un brevet parce qu'il n'existe aucune autorité légale à cet effet. Durant la durée du réexamen, le breveté peut proposer des modifications aux revendications du brevet (même en déposer de nouvelles revendications) qui n'ont pas pour effet d'élargir la portée des revendications du brevet original. Le breveté peut présenter le nombre qu'il veut de propositions de modifications durant cette période (paragraphe 48.3(2) de la Loi sur les brevets). Le commissaire accusera réception de la correspondance du breveté, mais ne répondra pas à ses propositions.

23.02.08
Constat de réexamen

À l'issue du réexamen, le conseil délivra un constat conformément à l'alinéa 48.4(1)(a), (b) ou (c) de la Loi et le joindra au brevet. Ce constat aura sur le brevet original l'effet de :

a) annuler toute revendication du brevet jugée non brevetable durant le réexamen;

b) confirmer toute revendication du brevet jugée brevetable; ou

c) insérer dans le brevet toute modification proposée de revendication jugée brevetable.

Pour l'application du paragraphe 48.4(3) de la Loi sur les brevets, l'effet de l'émission du constat est comme suit :

i) lorsque le constat rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

ii) lorsque le constat rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;

iii) lorsque le constat modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l'une ou l'autre prend effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.

Cependant, les effets énumérés dans les alinéas i), ii) et iii) n'entreront en vigueur qu'à l'expiration du délai d'appel en vertu du paragraphe 48.5(2) de la Loi sur les brevets. S'il y a appel, ces effets ne s'appliquent que dans la mesure prévue par le jugement

définitif rendu en l'espèce (paragraphe 48.4(4) de la Loi sur les brevets).

Le conseil de réexamen fera parvenir au breveté une copie du constat (paragraphe 48.4(2) de la Loi sur les brevets). Il peut aussi envoyer à l'auteur de la requête, des copies de sa correspondance avec le breveté durant la procédure de réexamen. Un résumé du constat figurera dans la Gazette du Bureau des brevets.

23.02.09
Fin du réexamen

À la fin du réexamen, le contenu du dossier de réexamen monté conformément au paragraphe 23.02.04 sera envoyé aux archives du BCB. Le dossier de recherche du BCB comprendra une copie du brevet comme il a été réexaminé.

23.02.10
PÉRIODE D'APPEL

Le breveté recevra par courrier recommandé une copie du constat. Il pourra déposer un appel à la Cour fédérale dans les trois mois suivant la date d'envoi du constat.

23.03
REDÉLIVRANCE

Par «redélivrance», on entend un moyen par lequel un brevet défectueux peut être corrigé. La redélivrance a pour effet d'élargir ou de restreindre la protection selon la nature de la correction.

En vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets, le breveté a le droit de déposer une demande de redélivrance dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet «lorsque celui-ci est jugé défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper». Par ailleurs, le brevet redélivré doit viser la même invention que l'original.

Un brevet redélivré doit se limiter à l'invention que l'inventeur avait pleinement conçue et formulée avant le dépôt du brevet original et à celle que le breveté avait tenté de décrire et de revendiquer dans la demande originale, mais qu'en raison de l'erreur commise par inadvertance, accident ou méprise, il n'a pu le faire à la perfection. En outre, toutes les fois qu'une redélivrance comprend des revendications qui sont plus étendues que celles du brevet original, ces dernières doivent viser l'objet que le breveté avait tenté de protéger dans le brevet original.

23.03.01
*DIVISION D'*UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

Conformément au paragraphe 47(3) de la Loi sur les brevets, un demandeur peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention protégée par le brevet original, l'objet de la redélivrance. Il faut déposer les demandes de redélivrance au BCB dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original. De même, il faut déposer les demandes distinctes de redélivrance avant la date d'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance du brevet fondé sur toute demande.

Le commissaire n'exigera pas qu'une demande soit divisée conformément au paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets, et il est interdit à un demandeur d'avoir recours aux dispositions de ce paragraphe dans le cadre des formalités de redélivrance au titre de l'article 47 de la Loi.

23.03.02
REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans suivant la date du brevet original (et non pas du brevet redélivré), et qu'il s'agisse de l'invention visée par la protection du brevet original. Il est impossible de retirer un brevet redélivré au profit du brevet original après la délivrance.

23.03.03
REDÉLIVRANCE ET NOUVELLE MATIÈRE

Il est interdit d'introduire dans la description de la nouvelle matière qui ne faisait pas partie de l'invention originale. Toutefois, on accepte une matière lorsqu'on peut la déduire du mémoire descriptif ou des dessins et qu'on peut l'y introduire en vertu du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Conformément au paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets, on peut modifier les dessins afin d'ajouter de la matière dans la mesure où celle-ci peut s'inférer du mémoire descriptif original, des dessins originaux ou de la matière considérée comme antériorité. On ne peut ajouter de la nouvelle matière découverte après la date de dépôt de la demande originale par l'entremise de la redélivrance, puisqu'aucune tentative en ce sens n'a été faite dans le brevet original.

23.03.04
REVENDICATIONS DANS UN BREVET REDÉLIVRÉ

Le demandeur peut non seulement restreindre les revendications du brevet original, mais il peut aussi les élargir. Dans les deux cas, il doit respecter les conditions suivantes :

(a) Les nouvelles revendications doivent viser la même invention que l'inventeur avait tenté de protéger dans le brevet original.

(b) Il ne doit pas y avoir eu absence complète dans le brevet original de la description de l'invention qui est l'objet des nouvelles revendications.

23.03.05
REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Il est possible de redélivrer un brevet afin d'ajouter des revendications de différentes catégories (produit, procédé, appareil ou usage d'un produit) à condition que les nouvelles revendications visent la même invention que celle du brevet original et que la combinaison des revendications forment un seul concept inventif général conformément à l'article 36 des Règles sur les brevets.

23.03.06
MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE

Il faut poser les questions fondamentales suivantes lorsqu'on détermine si une redélivrance est appropriée ou non : (a) s'il s'agit d'une erreur de bonne foi, de sorte que l'inventeur n'a pas obtenu de protection pour l'invention dont il est lui-même l'auteur; et (b) s'il y a absence complète de description de l'invention dans le mémoire descriptif original, y compris la description et les dessins. La réponse à la première question doit être «Oui» et à la seconde «Non». Il faut qu'il ressorte de la pétition ou des documents à l'appui que l'inventeur avait l'intention de protéger l'invention qui est l'objet de la redélivrance. Son intention de ne pas protéger l'invention ne doit pas être manifeste.

Les exemples qui suivent illustrent les situations où une redélivrance serait justifiée (en supposant que les autres conditions de l'obtention d'une redélivrance sont satisfaites).

23.03.07
Absence de revendication de l'invention

Le brevet original n'a pas décrit explicitement ce que le breveté avait eu l'intention de protéger au moment de l'émission du brevet, parce que l'agent de brevets n'était pas parvenu à comprendre l'invention et à la revendiquer adéquatement (Curl-Master v. Atlas Brush; S.C. May 23, 1967).

23.03.08
Omission de revendiquer de manière étendue

Le breveté désire revendiquer une sous-combinaison qui avait été revendiquée seulement comme une partie d'une combinaison. Cela est possible à condition que la

sous-combinaison soit non opérante dans un environnement différent de la combinaison revendiquée.

Le breveté désire ajouter des revendications qui s'appuient sur la description originale et de portée intermédiaire entre les revendications larges rejetées au cours de la procédure d'examen de la demande originale en raison de l'antériorité citée par l'examinateur et les revendications les plus larges du brevet concédé pour la demande originale.

23.03.09
Revendication trop vaste

Le breveté désire restreindre la portée de l'invention protégée en modifiant le mémoire descriptif de façon à supprimer la matière qu'il n'avait pas le droit de revendiquer. Ainsi, il peut désirer restreindre la portée des revendications, ayant découvert des documents pertinents à la suite de la délivrance du brevet.

23.03.10
Ajout de revendications restreintes

Le breveté désire ajouter des revendications de portée plus restreinte que celles du brevet original tout en conservant ces dernières. Cela est possibie à condition qu'il puisse démontrer qu'il avait l'intention dans le brevet original de protéger l'invention telle qu'elle est revendiquée dans les revendications restreintes. Ce cas est considéré comme celui du «mémoire descriptif insuffisant», puisque le «mémoire descriptif» comprend à la fois la description et les revendications.

23.03.11
Description insuffisante

Le breveté désire modifier la description d'un brevet original dans lequel l'invention avait été revendiquée, mais non démontrée ou décrite adéquatement.

23.03.12
RAISONS INACCEPTABLES POUR JUSTIFIER LA REDÉLIVRANCE

Il est interdit de redélivrer un brevet pour :

(a) ajouter de la matière nouvellement découverte;

(b) réintroduire des revendications expressément annulées durant la poursuite du brevet original en réponse à une objection de l'examinateur, et ce en pleine connaissance de cause;

(c) insérer des revendications de portée plus étendue que celle des revendications expressément annulées durant la poursuite du brevet original en réponse à une objection de l'examinateur, et ce, en pleine connaissance de cause;

(d) introduire des revendications de la même portée que les revendications originales et qui confèrent la même protection.

(e) réintroduire des revendications qui ont fait l'objet d'une demande complémentaire en réponse à une requête de division déposée durant la poursuite du brevet original, et ce en pleine connaissance de cause;

(f) corriger l'adjonction d'inventeurs; l'adjonction fautive en elle-même n'est pas une raison qui justifie la redélivrance, toutefois, elle peut être corrigée lors de la redélivrance d'un brevet peu importe le moment où cette adjonction fautive avait été découverte.

(g) obtenir une date de revendication plus lointaine en vertu de l'article 28.1 de la Loi sur les brevets.

(h) profiter de toute législation ou décision du tribunal intervenue entre-temps, par exemple l'amendement de la Loi sur les brevets.

(i) modifier les revendications parce que les autres contournent le brevet, à moins que le demandeur puisse démontrer qu'il avait l'intention de protéger dans le brevet original ce qu'il revendique dans la redélivrance, et que l'omission de le faire étant la conséquence de l'inadvertance, d'accident ou de méprise.

Il se peut qu'il y ait d'autres raisons inacceptables pour justifier une redélivrance. L'important reste à savoir si le demandeur avait l'intention de protéger la matière en question, mais ne l'avait pas fait par inadvertance.

23.03.13
PÉTITION DE REDÉLIVRANCE

La pétition doit démontrer pleinement les défauts qui rendent le brevet défectueux ou inopérant et exposer les faits qui ont donné lieu aux erreurs (voir article 43 et annexe I, formule I des Règles sur les brevets). Le demandeur doit démontrer au commissaire des brevets qu'il avait eu l'intention de protéger dans le brevet original ce qu'il revendique dans la redélivrance, autrement la redélivrance est refusée. Si ces faits ne sont pas évidents dans la pétition originale, l'examinateur en exige la preuve. Le demandeur ne peut apporter des modifications en s'appuyant sur les faits non exposés dans la pétition, ni y ajouter de nouveaux faits.

Les paragraphes (3), (4) et (5) de l'annexe I, formule I ne peuvent faire l'objet de modifications une fois que la pétition est déposée, autre que la correction de simples erreurs de frappe au vu du document lui-même. Si on dépose des preuves supplémentaires venant appuyer les faits exposés dans la pétition, ces dernières peuvent être versées dans le dossier mais non ajoutées à la pétition proprement dite. Si les faits présentés aux paragraphes (3), (4) et (5) se révèlent incorrects, la seule façon de les corriger consiste à déposer une toute nouvelle demande de redélivrance (si le délai n'est pas expiré) et à payer de nouvelles taxes de dépôt. L'article 47 de la Loi ne prévoit pas de modifications de la pétition qui transformeraient de façon significative les «défauts» et leurs raisons d'être après l'expiration du délai réglementaire de quatre ans.

23.03.14
EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE

Si la pétition de redélivrance de brevet n'est pas acceptable, le demandeur en sera avisé par une lettre du commissaire, conformément au paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets, qui lui indiquera les motifs de la non-conformité à la Loi. Le demandeur aura un délai de trois mois pour répondre à cette lettre (article 25 des Règles sur les brevets).

Si les articles 3 et 4 de la pétition de redélivrance ne sont pas conformes au paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets, ces articles ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Toutefois, il est possible au demandeur de démontrer que la pétition est conforme à la Loi sur les brevets ou de déposer une nouvelle pétition en acquittant une autre taxe de redélivrance, à condition que le délai de quatre ans ne soit pas expiré.

Si le demandeur répond à l'intérieur du délai indiqué, mais le commissaire, après consultation avec la Commission d'appel des brevets, a des motifs raisonnables de croire que la pétition de redélivrance n'est pas encore conforme à la Loi sur les brevets, le commissaire refusera de délivrer un nouveau brevet et retournera le brevet original au pétitionnaire.

Les demandes de redélivrance font l'objet d'un examen et ont la priorité. L'examen se fait sans requête d'examen et sans paiement de la taxe d'examen.

Si la pétition de redélivrance est considérée comme acceptable, mais les modifications au mémoire descriptif ne sont pas conformes à la Loi et aux Règles sur les brevets, le commissaire demandera au pétitionnaire de s'y conformer. Si on a trouvé de nouvelles antériorités qui auraient pu s'opposer à la demande de brevet originale, on les opposera à la demande de redélivrance. Il faut revoir la poursuite de la demande originale lorsqu'on examine une demande de redélivrance.

Conformément à l'article 25 des Règles sur les brevets, le pétitionnaire a un délai de trois mois pour répondre à la lettre du commissaire. L'omission de répondre à cette

lettre entraîne le refus du commissaire de redélivrer un brevet.

Aucune taxe périodique ne s'applique à une demande de redélivrance (paragraphes 99(1) et (2) des Règles sur les brevets). Toutefois, les taxes périodiques sont exigibles sur le brevet redélivré aux mêmes conditions que le brevet original (paragraphes 101(1) et (2) des Règles sur les brevets).

23.04
CORRECTIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 8

Les erreurs d'écriture dans tout document au BCB peuvent être corrigées avec la permission du commissaire, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur les brevets. Un demandeur ou breveté peut, sur paiement de la taxe prescrite, déposer une requête pour corriger toute erreur d'écriture qui figure sur le document (annexe II, partie IV, article 19 des Règles sur les brevets). Le commissaire étudiera la requête conformément à l'article 8, et informera l'auteur que les corrections ont été apportées. À cet effet, les dossiers du BCB seront corrigés, et dans le cas où le brevet ou d'autres documents existent ailleurs qu'au BCB, on leur fournira les documents corrigés.

Il est à noter qu'aucun document au BCB ne peut faire exception de la correction en vertu de l'article 8 de la Loi sur les brevets.

23.05
JURISPRUDENCE

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

<u>erreurs d'écriture</u>			
Bayer v Comm of Patents	53 CPR (2d)	70	1980
<u>renonciation</u>			
BVD Co V Canadian Celanese	SCR	441	1937
	DLR	289	1939
Trubenizing v John Forsyth	2 CPR	1	1943
International v Mi-Cor Meter	9 CPR	97	1948
Monsanto v Comm of Pat	18 CPR (2d)	170	1975
Copper & Beatty v Alpha	49 CPR (2d)	145	1980
Standal v Swecan	28 CPR (3d)	261	1989
ICN Pharmaceuticals v Canada	66 CPR (3d)	45	1996

redélivrance

Bergeon v De Kermor	Ex CR	181	1927
Northern Electric v Photo	Ex CR	75	1936
	SCR	649	1936
Fuzo Electric v Canadian General	SCR	371	1940
Short Milling v George Weston	ExCR	69	1941
O'Cedar v Mallory Hardware	ExCR	299	1956
Farbwerke V Comm of Patents	SCR	604	1966
Curl Master v Atlas Brush	SCR	514	1967
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Re: Westinghouse	63 CPR (2d)	153	1980
Re: Khallil	2 CPR (3d)	343	1983
Speery v John Deere	82 CPR (2d)	1	1984
Brady v Letraset	7 CPR (3d)	82	1985
Hoffman-La Roch v Apotex	15 CPR (3d)	217	1987
	24 CPR (3d)	289	1989
Cabot Corp v 318602 Ont	20 CPR (3d)	132	1988
Creations 2000 v Canper Ind	22 CPR (3d)	389	1988
Re: Wahpeton Canvas	31 CPR (3d)	434	1989
Re: Hewlett-Packard	31 CPR (3d)	463	1989
Flexi-Coil v F.P. Bourgault	31 CPR (3d)	529	1990
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
Molnlycke v Kimberly-Clarke	36 CPR (3d)	493	1991
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

CHAPITRE 24

TAXES PÉRIODIQUES

24.01 PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE
24.02 MAINTIEN EN ÉTAT DES DEMANDES DE BREVETS
- 24.02.01 Dates d'échéance des taxes périodiques sur les demandes
- 24.02.02 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques de demande
- 24.02.03 Omission de payer des taxes périodiques de demande

24.03 MAINTIEN EN ÉTAT DES BREVETS
- 24.03.01 Dates d'échéance des taxes périodiques sur les brevets
- 24.03.02 Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques
- 24.03.03 Omission de payer la taxe périodique sur les brevets

24.04 PARTIE VI DE L'ANNEXE II DES RÈGLES SUR LES BREVETS

CHAPITRE 24
TAXES PÉRIODIQUES

24.01
PORTÉE DU PRÉSENT CHAPITRE

Le présent chapitre présente les grandes lignes de la politique du BCB concernant les taxes applicables au maintien en état des demandes de brevet et des brevets ainsi que les procédures et délais qui se rapportent à ces taxes.

24.02
MAINTIEN EN ÉTAT DES DEMANDES DE BREVET

Un demandeur qui dépose une demande de brevet au Canada après le 1er octobre 1989 est tenu de payer les taxes périodiques pour les périodes prescrites afin de maintenir sa demande en vigueur (paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets).

Les demandes complémentaires ont des taxes périodiques qui leur sont propres, distinctes de celles de la demande originale.

Les taxes périodiques ne sont pas applicables à une demande de redélivrance d'un brevet (paragraphes 99(2) et 154(2) des Règles sur les brevets). Toutefois, le demandeur doit continuer de payer les taxes périodiques sur le brevet faisant l'objet d'une redélivrance.

Pour les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et entrant dans la phase nationale au Canada, il faut payer les taxes périodiques prescrites à la partie VI de l'annexe 2 des Règles sur les brevets. Il est à noter que ces taxes périodiques se basent sur la date de dépôt international.

24.02.01
Dates d'échéance des taxes périodiques sur les demandes

Afin de maintenir une demande de brevet en vigueur, un demandeur doit payer des taxes périodiques pour chaque période d'un an à compter du deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande. Que la demande devienne un brevet ou non, il faut continuer d'acquitter la taxe périodique aux dates fixées jusqu'au dernier paiement qui a lieu avant le dix-neuvième anniversaire, couvrant ainsi la période allant du dix-neuvième anniversaire au vingtième anniversaire, c'est-à-dire la durée complète du brevet. Le délai pour payer chaque taxe périodique figure à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets. Cette Partie est reproduite à la section 24.04 du présent Recueil.

La taxe périodique d'une demande est payable avant le premier jour de la période d'un an qu'elle couvre. Par exemple, la taxe périodique qui couvre la période d'un an se terminant au cinquième anniversaire de la date dépôt de la demande doit être payée au plus tard le jour du quatrième anniversaire de la date de dépôt.

Les taxes périodiques d'une demande complémentaire sont dues à la même date que celles de la demande originale. Puisqu'une demande complémentaire en bonne et due forme portera la date de dépôt de la demande originale, les taxes pour maintenir la demande en vigueur lui sont applicables au moment du dépôt. Ces taxes se calculent à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont payables au moment du dépôt de la demande complémentaire (paragraphes 99(3) et 154(3) des Règles sur les brevets).

Toute taxe périodique pour une demande particulière ou pour un brevet peut être acquittée à l'avance.

Les délais pour payer les taxes périodiques ne peuvent être prolongés.

24.02.02
Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques de demande

Seul le demandeur ou le correspondant autorisé peut payer les taxes périodiques prévues à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets. Il incombe au correspondant autorisé de payer à temps les taxes périodiques. Le BCB l'avisera de l'échéance imminente du premier paiement de la taxe périodique. Cet avis sera le seul, et sera envoyé à peu près trois mois avant le deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande.

24.02.03
Omission de payer des taxes périodiques de demande

L'omission de payer les taxes périodiques entraînera l'abandon de la demande conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets. On informera normalement le correspondant autorisé dans un avis d'abandon que sa demande est abandonnée pour omission de payer la taxe périodique à la date d'échéance. Pour de plus amples renseignements sur la procédure de rétablissement des demandes abandonnées (voir la section 20.08 du présent Recueil).

24.03
MAINTIEN EN ÉTAT DES BREVETS

Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés au titre des demandes déposées après le 1er octobre 1989 sont exigibles tous les ans entre le deuxième et le vingtième anniversaire de la date de dépôt de la demande au Canada.

Les taxes périodiques sur les brevets délivrés à compter du 1er octobre 1989 au titre d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans entre le

deuxième et le dix-septième anniversaire de la date de délivrance du brevet.

Aucune taxe périodique est applicable à un brevet durant une période couverte par la taxe qui a été payée pour maintenir la demande en vigueur.

Les taxes périodiques applicables aux brevets redélivrés sont payées à l'égard des mêmes périodes et avant l'expiration des mêmes délais que pour le brevet original pour le restant de sa durée. Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état du brevet original ou de la demande de celui-ci (article 101 des Règles sur les brevets).

24.03.01
Dates d'échéance des taxes périodiques sur les brevets

Les taxes périodiques sont payables avant le premier jour de chaque période d'un an qu'elles couvrent. Par exemple, la taxe est payable au plus tard le jour du onzième anniversaire pour la période d'un an se terminant au douzième anniversaire. Les délais pour payer les taxes périodiques sur les brevets figurent aux articles 31 et 32 de la Partie VI à l'annexe II des Règles sur les brevets, reproduits à la section 24.04 du présent Recueil.

Le BCB accepte les paiements de taxes périodiques en retard, à condition qu'ils aient lieu durant la période qu'elles couvrent et que la surtaxe pour paiement en souffrance prescrite soit payée. Par exemple, la taxe périodique qui couvre la période d'un an se terminant au jour du dix-septième anniversaire de la date de dépôt peut être payée, à condition d'acquitter la surtaxe pour paiement en souffrance, au plus tard le jour du dix-septième anniversaire.

Toute taxe périodique pour une demande particulière ou pour un brevet qui en résulte peut être acquittée à l'avance.

Les délais pour payer les taxes périodiques sur les demandes ne peuvent être prorogés.

24.03.02
Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques

Il incombe au breveté que les taxes périodiques soient payées à temps. Le BCB ne lui rappèlera pas l'échéance imminente du paiement d'une taxe périodique.

24.03.03
Omission de payer la taxe périodique sur les brevets

Un brevet est réputé périmé à l'expiration du délai pour payer les taxes périodiques prévu à la Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets). Il n'est pas possible de raviver un brevet périmé. Voir également

le chapitre 20, section 20.09 sur les brevets périmés. Si la taxe périodique sur un brevet n'a pas été payée au plus tard à la date d'anniversaire, le BCB avisera normalement le breveté qu'il doit payer une surtaxe pour paiement en souffrance dans un délai d'un an suivant l'anniversaire, sans quoi le brevet sera périmé.

24.04
PARTIE VI DE L'ANNEXE II DES RÈGLES SUR LES BREVETS

PARTIE VI

TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
30.	Maintien en état d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles :	
	a) paiement au plus tard le 2e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire :	
	(i) petite entité	50,00 $
	(ii) grande entité	100,00
	b) paiement au plus tard le 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire :	
	(i) petite entité	50,00
	(ii) grande entité	100,00
	c) paiement au plus tard le 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(i) petite entité	50,00
	(ii) grande entité	100,00
	d) paiement au plus tard le 5e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	e) paiement au plus tard le 6e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	f) paiement au plus tard le 7e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	g) paiement au plus tard le 8e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	h) paiement au plus tard le 9e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	i) paiement au plus tard le 10e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	j) paiement au plus tard le 11e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	k) paiement au plus tard le 12e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	l) paiement au plus tard le 13e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	m) paiement au plus tard le 14e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	n) paiement au plus tard le 15e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	o) paiement au plus tard le 16e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	p) paiement au plus tard le 17e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 18e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) grande entité	400,00
	q) paiement au plus tard le 18 e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 19e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	r) paiement au plus tard le 19 e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 20e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
31.	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles :	
	a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 2 e anniversaire et au plus tard le 3 e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 3 e anniversaire et au plus tard le 4 e anniversaire :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 4e anniversaire et au plus tard le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 5e anniversaire et au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 6e anniversaire et au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(B) grande entité	350,00
	f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 7e anniversaire et au plus tard le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 8e anniversaire et au plus tard le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 9e anniversaire et au plus tard le 10e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11 ᵉ anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10 ᵉ anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 10 ᵉ anniversaire et au plus tard le 11ᵉ anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12 ᵉ anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11 ᵉ anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 11 ᵉ anniversaire et au plus tard le 12ᵉ anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00 $
	(B) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 12 ° anniversaire et au plus tard le 13° anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 13 ° anniversaire et au plus tard le 14° anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 14 ° anniversaire et au plus tard le 15° anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16 ° anniversaire du dépôt de la demande :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 15 ° anniversaire et au plus tard le 16° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 16 ° anniversaire et au plus tard le 17° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	p) à l'égard de la période d'un an se terminant au 18 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 17 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 17 ° anniversaire et au plus tard le 18° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	q) à l'égard de la période d'un an se terminant au 19 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 18 ° anniversaire :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 18 ° anniversaire et au plus tard le 19° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	r) à l'égard de la période d'un an se terminant au 20 ° anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 19 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 19 ° anniversaire et au plus tard le 20° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
32.	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou par la suite au titre d'une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles :	
	a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 2e anniversaire et au plus tard le 3e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 3e anniversaire et au plus tard le 4e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 4e anniversaire et au plus tard le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 5e anniversaire et au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 6e anniversaire et au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 7 ° anniversaire et au plus tard le 8 ° anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9 ° anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8° anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 8 ° anniversaire et au plus tard le 9° anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10° anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9° anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 9 ° anniversaire et au plus tard le 10° anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 10 e anniversaire et au plus tard le 11e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 11 e anniversaire et au plus tard le 12e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 12 e anniversaire et au plus tard le 13e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 13 e anniversaire et au plus tard le 14e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 14 e anniversaire et au plus tard le 15e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 15 e anniversaire et au plus tard le 16e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 e anniversaire :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée après le 16 ° anniversaire et au plus tard le 17° anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00

CHAPITRE 25

TARIF DES TAXES

25.01 INTRODUCTION

CHAPITRE 25
TARIF DES TAXES

25.01
INTRODUCTION

Le présent chapitre traite des différentes taxes que le BCB percevra à raison des services rendus à ses clients. Les dispositions de l'article 12(1)(e), (f) et (g) de la Loi sur les brevets et de l'article 3 des Règles sur les brevets permettent l'imposition des taxes à raison des services rendus. Les taxes sont présentées à l'annexe II (article 3) des Règles sur les brevets.

La liste suivante présente les taxes :

ANNEXE II
(*article 3*)

TARIF DES TAXES

PARTIE I

DEMANDES

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
1.	Dépôt d'une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi :	
	a) petite entité	150,00 $
	b) grande entité	300,00
2.	Complètement d'une demande selon le paragraphe 94(1) ou évitement de la présomption d'abandon selon le paragraphe 148(1) des présentes règles	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
3.	Requête d'examen d'une demande selon le paragraphe 35(1) de la Loi :	
	a) petite entité	200,00
	b) grande entité	400,00
4.	Demande de devancement de la date d'examen d'une demande, selon l'article 28 des présentes règles	100,00
5.	Dépôt d'une modification, selon le paragraphe 32(1) des présentes règles, après l'expédition d'un avis conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) de celles-ci	200,00
6.	Taxe finale selon les paragraphes 30(1) ou (5) des présentes règles :	
	a) à l'égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite :	
	(i) taxe de base :	
	(A) petite entité	150,00
	(B) grande entité	300,00
	(ii) plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages	4,00
	b) à l'égard des demandes déposées avant le 1 er octobre 1989 :	
	(i) taxe de base :	
	(A) petite entité	350,00
	(B) grande entité	700,00
	(ii) plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages	4,00
7.	Demande de rétablissement d'une demande abandonnée	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
8.	Demande de rétablissement d'une demande frappée de déchéance, aux termes du paragraphe 73(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	200,00

PARTIE II

DEMANDES INTERNATIONALES

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
9.	Taxe de transmission, selon le paragraphe 55(1) des présentes règles	200,00 $
10.	Taxe nationale de base, selon l'alinéa 58(1) *c*) des présentes règles :	
	a) petite entité	150,00
	b) grande entité	300,00
11.	Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des présentes règles	200,00

PARTIE III

BREVETS

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
12.	Dépôt d'une demande de redélivrance d'un brevet selon l'article 47 de la Loi	800,00 $
13.	Renonciation à un brevet conformément à l'article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	100,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
14.	Requête de réexamen de toute revendication d'un brevet selon le paragraphe 48.1(1) de la Loi :	
	a) petite entité	1 000,00
	b) grande entité	2 000,00
15.	Requête d'enregistrement d'un jugement conformément à l'article 62 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	50,00
16.	Présentation d'une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi :	
	a) pour le premier brevet visé par la demande	2 000,00
	b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la demande	250.00
17.	Demande d'annonce dans la *Gazette du Bureau des brevets* d'une requête visée au paragraphe 65(1) de la Loi, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi.	200.00
18.	Demande de publication dans la *Gazette du Bureau des brevets* d'un avis portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour chaque numéro de brevet	20,00

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
19.	Demande de correction d'une erreur d'écriture, selon l'article 8 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	200,00
20.	Envoi d'un avis au commissaire faisant étant d'un nouveau représentant, d'un changement d'adresse ou d'une nouvelle adresse exacte conformément au paragraphe 29(3) de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989	20,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
21.	Demande d'enregistrement d'un document conformément aux articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, ou aux articles 37, 38, 39 ou 42 des présentes règles :	
	a) pour le premier brevet ou la première demande visés par le document	100,00
	b) pour chaque brevet ou demande supplémentaire visé par le document	50,00
22.	Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes règles	200,00

PARTIE V

RENSEIGNEMENTS ET COPIES

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
23.	Demande de renseignements sur une demande en instance visée à l'article 11 de la Loi	100,00 $
24.	Demande de renseignements pour savoir si un brevet a été délivré par suite d'une demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série	20,00
25.	Demande d'une copie d'un document, la page	0,50
26.	Demande d'une copie certifiée d'un document :	
	a) le certificat	35,00
	b) la page	0,50
27.	Pour chaque exemplaire d'un brevet canadien portant un numéro de série de 1 à 445 930	4,00
28	Demande de copie d'un ruban magnétique	50,00
29.	Demande de transcription d'un ruban magnétique, la page de transcription	50,00

PARTIE VI

TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
30.	Maintien en état d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles :	
	a) paiement au plus tard le 2e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire :	
	(i) petite entité	50,00 $
	(ii) grande entité	100,00
	b) paiement au plus tard le 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire :	
	(i) petite entité	50,00
	(ii) grande entité	100,00
	c) paiement au plus tard le 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire :	
	(i) petite entité	50,00
	(ii) grande entité	100,00
	d) paiement au plus tard le 5e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	e) paiement au plus tard le 6e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	f) paiement au plus tard le 7e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	g) paiement au plus tard le 8e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	h) paiement au plus tard le 9e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire :	
	(i) petite entité	75,00
	(ii) grande entité	150,00
	i) paiement au plus tard le 10e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	j) paiement au plus tard le 11e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	k) paiement au plus tard le 12e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	l) paiement au plus tard le 13e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) grande entité	200,00
	m) paiement au plus tard le 14e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire :	
	(i) petite entité	100,00
	(ii) grande entité	200,00
	n) paiement au plus tard le 15e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	o) paiement au plus tard le 16e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	p) paiement au plus tard le 17e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 18e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	q) paiement au plus tard le 18e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 19e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00
	r) paiement au plus tard le 19e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 20e anniversaire :	
	(i) petite entité	200,00
	(ii) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
31.	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles :	
	a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 10e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 11e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00 $
	(B) grande entité	400,00
	k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 12e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 13e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 14e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 15e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 16e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	p) à l'égard de la période d'un an se terminant au 18 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 17 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 17e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	q) à l'égard de la période d'un an se terminant au 19 e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 18 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 18e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	r) à l'égard de la période d'un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 19e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 19e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
32.	Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou par la suite au titre d'une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles :	
	a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4 ^e^ anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5 ^e^ anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	50,00
	(B) grande entité	100,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	250,00
	(B) grande entité	300,00
	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6 ^e^ anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5^e^ anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	e) à l'égard de la période d'un an se terminant au 7 ^e^ anniversaire de la délivrance du brevet :	

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 6e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	f) à l'égard de la période d'un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 7e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	g) à l'égard de la période d'un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 8e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	h) à l'égard de la période d'un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	75,00
	(B) grande entité	150,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 9e anniversaire :	
	(A) petite entité	275,00
	(B) grande entité	350,00
	i) à l'égard de la période d'un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 10e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	j) à l'égard de la période d'un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 11e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	k) à l'égard de la période d'un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 12e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	l) à l'égard de la période d'un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 13e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	m) à l'égard de la période d'un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 e anniversaire :	
	(A) petite entité	100,00
	(B) grande entité	200,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 14e anniversaire :	
	(A) petite entité	300,00
	(B) grande entité	400,00
	n) à l'égard de la période d'un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 15e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00
	o) à l'égard de la période d'un an se terminant au 17e anniversaire de la délivrance du brevet :	
	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 e anniversaire :	
	(A) petite entité	200,00
	(B) grande entité	400,00

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 16e anniversaire :	
	(A) petite entité	400,00
	(B) grande entité	600,00

PARTIE VII

AGENTS DE BREVETS

Article	Colonne I Description	Colonne II Taxe
33.	Demande d'inscription au registre des agents de brevets conformément à l'article 15 des présentes règles	100,00 $
34.	Envoi d'un avis au commissaire, conformément au paragraphe 14(2) des présentes règles, par une personne qui entend se présenter à tout ou partie de l'examen de compétence	200,00
35.	Maintien de l'inscription du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets, selon l'alinéa 16(1) *a*) des présentes règles	300,00
36.	Présentation au commissaire d'une demande de réinscription au registre des agents de brevets, selon l'alinéa 17*b*) des présentes règles	200,00